

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**La responsabilidad civil en la propiedad intelectual**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Javier Espín Granizo**

Director

**Eduardo Serrano Gómez**

**Madrid**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**  
**DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL**



**TESIS DOCTORAL**  
**LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**AUTOR**

Javier Espín Granizo

**DIRECTOR**

Eduardo Serrano Gómez

Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid

Madrid, 2019-2020



## **Declaración de autoría y originalidad de la tesis presentada para obtener el título de doctor**



D. Javier Espín Granizo, estudiante del Programa Doctorado regulados en el RD 99/2011 (D9BH) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, como autor de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y titulada: La Responsabilidad Civil en la Propiedad Intelectual, y dirigida por el profesor Eduardo Serrano Gómez,

Declaro que:

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita.

Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

**ESPIN  
GRANIZO  
JAVIER -**  
Fdo.: **53734428B**

Firmado digitalmente  
por ESPIN  
GRANIZO JAVIER -  
53734428B  
Fecha: 2019.06.15



## **Dedicatoria**

Esta tesis doctoral ha sido mi compañera durante los cinco años siguientes a la finalización de la Licenciatura en Derecho, siendo la recompensa a una bonita etapa llena esfuerzos, sacrificios, y aprendizaje, que con gran diferencia ha supuesto el mayor reto académico de mi vida, hasta la fecha.

A mi familia he de agradecer, tanto el apoyo en la decisión de comenzar con este proyecto de investigación, como la comprensión, y ayuda en todos los momentos difíciles. Especialmente se la dedico a mi madre, por apoyarme siempre.

A mi maestro, por haber sabido guiarme sabiamente desde el comienzo hasta el final de esta tesis doctoral, por haberme transmitido con carisma y siempre con un trato cercano y excepcional, la curiosidad y el amor por el instituto más bonito y humano del Derecho: la responsabilidad civil y la propiedad intelectual.

Gracias también a mi director, por haberme dedicado su tiempo, por corregir mis errores con la empatía necesaria para lograr también motivarme y que no tirara la toalla en este difícil reto que ha supuesto combinar mi actividad de investigador con la profesional en el sector jurídico.

Sin todos ellos no hubiera podido completar lo que para mí significa un final de etapa en el aspecto personal, pero sólo el cimienta más fuerte de una carrera profesional que ha de continuar.

Javier Espín Granizo,

En Madrid a 15 de junio de 2019



## INDICE:

<b>1. Resumen-summary. ....</b>	<b>13</b>
<b>2. Palabras clave-abstract. ....</b>	<b>17</b>
<b>3. Capítulo I. La magnitud de los ilícitos contra la propiedad intelectual en el soporte digital y físico. Soluciones que ofrece el Derecho sancionador para combatirla.....</b>	<b>21</b>
3.1. Introducción al objeto de la investigación. ....	21
3.1.1. Breve historia de la Ley de Propiedad Intelectual. Diferencias entre el sistema de derecho de autor continental y el del “copyright”.....	21
3.1.1.1. Orígenes del Derecho de autor y “Copyright”.....	22
3.1.1.2. Principales diferencias entre el derecho de autor continental y el “Copyright”. ....	26
3.1.1.3. Reciente historia legislativa de la propiedad intelectual en España y reflexión sobre la problemática actual en torno a su defensa. ....	28
3.1.2. Fundamentos de la propiedad intelectual. Teorías al respecto. ....	35
3.1.2.1. La teoría negativa.....	36
3.1.2.2. Teoría de carácter ecléctico o intermedio. ....	40
3.1.2.3. Teoría a favor del derecho de propiedad intelectual sin limitaciones. ....	41
3.1.2.4. Teoría propuesta: la progresista. ....	41
3.1.2.5. Teoría defendida en esta investigación. ....	55
3.1.3. Breve análisis sobre los distintos derechos de explotación que la LPI concede a los autores. ....	60
1.2. El nuevo paradigma en la propiedad intelectual: la digitalización de la sociedad. ....	70
1.2.3. Valor económico que representa la propiedad intelectual dentro del mercado español. ...	73
1.2.3.1. Valor estratégico de la propiedad intelectual. ....	75
1.2.3.2. Dificultades de protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital actual. ....	79
1.2.1. Ejemplos de los conflictos entre la propiedad intelectual y las nuevas plataformas web. <i>Megaupload</i> y <i>The Pirate Bay</i> , y sus diferencias con otros tipos de prestadores de servicios legales como <i>Dropbox</i> , <i>Youtube</i> o <i>Wikipedia</i> . ....	85
1.3. Respuestas que ofrece el Derecho sancionador frente a los ilícitos contra la propiedad intelectual. ....	98
1.3.1. Introducción.....	98
1.3.2. Protección a la propiedad intelectual otorgada por el Derecho penal. ....	103
1.3.2.1. El requisito del ánimo de lucro en la conducta del infractor exigido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2015. ....	103
1.3.2.2. La reforma realizada por la Ley 1/2015, y su introducción del requisito en la conducta del infractor del “beneficio económico directo o indirecto”. ....	109



1.3.2.3.	Respuesta penal a los ilícitos realizados a través de las nuevas formas de piratería en el entorno digital. ....	120
1.3.2.3.1.	Reproducción ilícita de obras protegidas mediante “streaming”. ....	120
1.3.2.3.2.	Repaso a la actividad ilícita realizada mediante programas P2P y FTP, o plataformas de alojamiento de contenidos. ....	124
1.3.3.	La protección de la propiedad intelectual dispensada por el Derecho Administrativo .....	127
1.3.3.1.	El papel de la Comisión de Propiedad Intelectual como garante de la legalidad en la actuación de los servicios de sociedad de la información. ....	127
1.3.3.1.1.	La actuación administrativa contra los ilícitos cometidos en el entorno digital en otros ordenamientos jurídicos europeos: la sanción al consumidor. ....	130
1.3.3.2.	Análisis de las dificultades a las que se enfrenta la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el desarrollo de su labor que son intrínsecas a su configuración. ....	134
1.3.4.	Conclusiones sobre la respuesta ofrecida por el derecho sancionador a los ilícitos contra la propiedad intelectual. ....	148

## **2. Capítulo II. La tutela resarcitoria y restitutoria en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. .... 151**

2.1.	Tratamiento del daño patrimonial en la versión de la LPI vigente desde el 23 de abril de 1996 al 6 de junio de 2006. ....	151
2.1.1.	Métodos indemnizatorios que no han variado en las sucesivas redacciones de la LPI.....	152
2.1.1.1.	El método de cálculo de la indemnización consistente en el lucro cesante.....	152
2.1.1.2.	La fórmula conocida como “regalía hipotética” o “royalty”.....	157
2.1.1.2.1.	Características de las acciones restitutorias. ....	158
2.1.1.2.2.	Similitudes del método indemnizatorio conocido como regalía hipotética con las acciones de enriquecimiento injustificado. ....	162
2.1.1.2.3.	Naturaleza jurídica de la <i>regalía hipotética</i> . ....	163
2.1.1.2.4.	Problemática de la aplicación de la <i>regalía hipotética</i> en ilícitos en los que no exista daño. ....	175
2.1.1.2.5.	Consecuencias prácticas de catalogar la acción que se basa en fórmula de la <i>regalía hipotética</i> , de naturaleza resarcitoria o restitutoria. ....	183
2.1.1.2.6.	Críticas a la fórmula de la regalía hipotética y conclusión acerca de su naturaleza jurídica. ....	186
2.1.1.3.	Los daños morales. Crítica al criterio de valoración del daño moral que establecía la anterior Ley del Honor, y su parecido con la fórmula del artículo 140.2. de la Ley de Propiedad intelectual.....	191
2.2.	Cambios que establece, en la valoración del daño patrimonial, la redacción vigente de la LPI. ....	196
2.2.1.	Introducción.....	196
2.2.2.	El método de cálculo de la indemnización realizado a partir de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor. ....	204
2.2.3.	La nueva fórmula indemnizatoria de la LPI en vigor a partir del año 2006: la teoría del triple cómputo del daño. ....	211
2.2.3.1.	Cuestiones previas.....	211

2.2.3.2.	Origen, naturaleza jurídica, críticas y consecuencias prácticas de la teoría del triple cómputo del daño.....	216
2.2.3.2.1.	Críticas a la configuración de la teoría del triple cómputo del daño. ....	220
2.2.3.2.2.	Implicaciones punitivas de la teoría del triple cómputo del daño.....	223
1.-	Implicaciones punitivas del método, para el cálculo de la indemnización, de la apropiación por parte del perjudicado de los beneficios obtenidos ilícitamente obtenidos por el infractor. ....	225
2.-	Implicaciones punitivas del método de cálculo de la indemnización por medio del <i>royalty</i> o <i>regalía hipotética</i> . ....	227
2.2.3.2.3.	Conclusiones críticas con respecto a la crítica y naturaleza jurídica de la teoría del triple cómputo.....	236
2.3.	El enriquecimiento injustificado en la actual LPI. ....	242
2.3.1.	Problemas prácticos que presenta el ejercicio de una acción general de enriquecimiento injustificado, en base a la actual LPI. ....	242
2.3.1.1.	Posibilidad de ejercitar la acción de restitución del enriquecimiento injustificado en los casos en los que no exista daño ni empobrecimiento correlativo en el demandante. Nueva crítica a la teoría del triple cómputo del daño.....	246
2.3.2.	Ventajas que traería el establecimiento, en el texto de la LPI, de una acción expresamente diferenciada de restitución del enriquecimiento injustificado.....	251
2.4.	La vertebración de las acciones de resarcimiento y de enriquecimiento en la LPI.	254
2.4.1.	Posibilidades que ofrece la combinación del actual artículo 138 y el 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual en materia de acciones de resarcimiento y enriquecimiento. ....	255
<b>3.</b>	<b>Capítulo III. Daños punitivos y la propiedad intelectual. ....</b>	<b>268</b>
3.1.	Concepto, función y naturaleza de los daños punitivos.....	268
3.2.	Origen histórico de los daños punitivos. ....	272
3.2.1.	Origen de los daños punitivos en forma de “ <i>multiple damages</i> ” o daños múltiples.....	272
3.2.2.	Origen de los daños punitivos puros.....	277
3.3.	Tipos de daños punitivos. Que se llegue a indemnizar por encima del daño no significa necesariamente que se trate de un daño punitivo. ....	279
3.3.1.	Daños punitivos puros. ....	282
3.3.2.	“ <i>Multiple damages</i> ”, “ <i>double damages</i> ”, o “ <i>treble damages</i> ”.....	283
3.3.3.	Criterio de valoración abstracta o “ <i>a forfait</i> ” del valor del daño.....	286
3.4.	Delimitación de los daños punitivos según sus tipos. Crisis en el concepto de los daños punitivos puros en la jurisprudencia americana. ....	290
3.4.1.	Análisis de la limitación de los daños punitivos que se establece en la sentencia <i>BMW of North América</i> de la Corte Suprema de Alabama.....	297

3.5. La valoración de la intención dolosa y el provecho en la conducta del infractor realizado por nuestro ordenamiento.....	302
3.5.1. La cuantificación del grado de reprochabilidad en la conducta del infractor que realiza el artículo 1107 del Código Civil, y su comparación con los daños punitivos. ....	302
3.6. Argumentos a favor y en contra de la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento. ....	313
3.6.1. Primeras consideraciones que muestran las ventajas que tendría su incorporación en nuestro ordenamiento.....	313
3.6.2. Análisis de los argumentos a favor y en contra de la fórmula de los daños punitivos y de su posible introducción a nuestro sistema de Derecho civil. ....	317
3.6.2.1. Exposición del problema que el Derecho privado busca solucionar con la introducción de los daños punitivos.....	317
3.6.2.2. Dos sectores donde el problema parece acentuarse: la propiedad intelectual e industrial. ....	319
3.6.2.3. Efectividad de la solución ofrecida por el Derecho privado: los daños punitivos. Exposición de los argumentos a favor y en contra de la figura.....	324
3.6.2.4. Argumentos de la jurisprudencia de nuestro país a favor y en contra de los daños punitivos, esgrimidos desde la lógica de nuestro ordenamiento jurídico. ....	334
3.6.2.5. Conclusiones sobre los argumentos a favor y en contra de la introducción de los daños punitivos a nuestro ordenamiento.....	338
3.6.3. Reflexión sobre la indecisión del legislador argentino a la hora de introducir los daños punitivos en su ordenamiento. Referencia al principio <i>non bis in idem</i> . ....	340
3.6.4. El principio <i>non bis in idem</i> y los daños punitivos.....	343
3.7. Estudio económico de los daños punitivos .....	346
3.7.1. Introducción .....	347
3.7.2. La reducción del coste de accidentes y su relación con la debida diligencia. Daños punitivos y estudio económico del derecho. ....	349
3.7.2.1. El criterio de la diligencia debida realizado por el análisis económico del Derecho y extrapolado a los daños punitivos. La relación entre daños esperados y coste de prevención.....	352
3.7.2.1.1. La corrección de escape a la responsabilidad en el caso de un sistema de responsabilidad civil objetiva.....	359
3.7.2.1.2. La corrección de escape a la responsabilidad en el caso de responsabilidad por culpa. ....	361
3.7.2.1.3. La corrección de escape a la responsabilidad: características comunes en ambos sistemas de responsabilidad civil.....	362
3.8. ¿Son realmente los daños punitivos ajenos a nuestro ordenamiento? Posibles manifestaciones de los mismos en nuestro sistema legal. ....	367
3.8.1. Semejanzas de la fórmula contenida en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social con los daños punitivos. ....	368
3.8.1.1. Obligatoriedad en la imposición del recargo. ....	369
3.8.1.2. La relación de causalidad entre la falta de cumplimiento de las medidas de prevención y el daño producido.....	370
3.8.1.3. La naturaleza jurídica del recargo. ....	372

3.8.1.3.1.	Primera opción: el recargo como prestación. ....	375
3.8.1.3.2.	Segunda: el recargo como sanción. ....	376
3.8.1.3.3.	Tercera de las opciones: el recargo como indemnización. ....	380
3.8.2.	La Ley Orgánica 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen en relación con los daños punitivos. ....	385
3.8.3.	Daños punitivos en la Ley de Marcas. ....	391
3.8.3.1.	La presunción de daños del artículo 43.5 de la Ley de Marcas. ....	395
3.8.3.2.	Análisis de las indemnizaciones coercitivas del artículo 55 de la Ley de Marcas. ....	397
3.8.4.	La naturaleza y componente punitivo del artículo 77 de la Ley de Montes. ....	399
3.8.4.1.	Análisis del artículo 77.1 y 77.2 de la Ley de Montes. ....	400
3.8.4.2.	Análisis del artículo 77.3 de la Ley de Montes, en su parte primera. ....	401
3.8.4.3.	Análisis del artículo 77.3 de la Ley de Montes, en su parte segunda. ....	402
3.8.4.4.	Naturaleza jurídica de la fórmula establecida en el artículo 77.3 de la Ley de Montes. ....	403
3.8.4.5.	Conclusión. ....	405
3.9.	Daño moral y daños punitivos. ....	406
3.9.1.	Naturaleza jurídica del daño moral ....	408
3.9.2.	Otros puntos de vista de la doctrina: las diferentes concepciones acerca de la naturaleza punitiva del daño moral. ....	410
3.9.3.	¿Se podría llegar a considerar el daño moral como un daño punitivo? ....	412
3.9.4.	Funciones preventivo-punitivas del método utilizado por el baremo de tráfico para calcular la indemnización por daños psicofísicos. ....	415
3.9.5.	Por una igualación o uniformidad de los daños morales, y su separación explícita de los materiales. ....	418
<b>4.</b>	<b>Conclusiones. ....</b>	<b>422</b>
<b>5.</b>	<b>Anexo 1. Bibliografía. ....</b>	<b>434</b>
<b>6.</b>	<b>Anexo 2. Jurisprudencia citada. ....</b>	<b>454</b>
<b>7.</b>	<b>Anexo 3. Abreviaturas. ....</b>	<b>466</b>



## 1. Resumen-summary.

Esta tesis doctoral tiene su punto de partida en un problema global de la sociedad actual y que se acentúa especialmente en nuestro país: la gran cantidad de ilícitos contra la propiedad intelectual que se producen, tanto mediante las nuevas tecnologías e internet, como en los tradicionales soportes en formato físico. Tomando como premisa dicho problema, la tesis aporta soluciones mediante el análisis de una de las tres vías que todo gobierno ha de promover en el campo de la protección de la propiedad intelectual, como es la mejora del sistema legislativo. Las otras dos vías de acción, complementarias a la actividad legislativa, se basan en la concienciación social del impacto negativo que tiene la piratería para la economía de nuestro país, y la oferta privada de nuevas plataformas de pago a precios asequibles que permitan al usuario tener una gran cantidad de contenido legal sin salir de su zona de confort, para que de esa forma, no sienta la necesidad de acudir al contenido ilegal.

La investigación se centra en el estudio de la protección que nuestro ordenamiento jurídico actual ofrece a los derechos de propiedad intelectual, comparándola con la que otorgan otras leyes especiales que también salvaguardan bienes inmateriales como son la propiedad industrial, el honor o la propia imagen, con el fin proponer una protección más completa al damnificado de un ilícito contra su propiedad intelectual. Se sugerirán reformas en las opciones que el Derecho civil, y en concreto el instituto de la responsabilidad civil por medio de su actual artículo 140, pone a disposición de los titulares de derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual cuando se ha producido un ilícito, detallando las deficiencias o anomalías que dicha legislación presenta en la actualidad.

La propuesta de líneas de mejora de la protección civil de los derechos de propiedad intelectual, lleva a plantearse la posibilidad de aumentar la dosis sancionatoria de la responsabilidad civil, mediante la introducción de los daños punitivos. Para ello, se estudiará pormenorizadamente su coste económico, moral y constitucional, planteándose incluso si ya existen casos de daños punitivos en nuestro ordenamiento o entorno jurídico. También se detallarán las diferencias entre las fórmulas que valoran el daño de forma abstracta (indemnizaciones “*a forfait*”) y los daños punitivos, y dentro de estos, las clases que existen: la limitada o “*multiple damages*”, y la variedad pura. Por último, se analizarán los fines y problemas actuales que plantea la valoración del daño moral, diferenciándolo de cualquier tipo de fórmula que tenga el objetivo de indemnizar por encima del importe al que asciende el daño.

La investigación, no obstante, no se limita al estudio de los métodos para la protección de derechos de propiedad intelectual que pone a disposición del perjudicado el Derecho civil, sino que, con el fin de ofrecer una visión global del problema de la piratería en nuestro país, se realiza una breve exposición de la

protección que ofrecen otros cauces jurídicos como son el Derecho penal y administrativo. Esta visión global expondrá las limitaciones que ofrece el sistema sancionatorio, y será un argumento más para defender por qué existe la necesidad de reformar la responsabilidad civil en la Ley de Propiedad Intelectual, incrementando las garantías a disposición del perjudicado.

## **Summary.**

This doctoral thesis has its starting point in a global problem of today's society and is accentuated especially in our country: the large number of illicit acts against intellectual property that eventually takes part, both through new technologies and the Internet, as in traditional supports in physical format. Taking this issue as a premise, this thesis provides solutions by analyzing one of the three pathways that every government has to promote in the field of intellectual property protection, such as the improvement of the legislative system. The other two courses of action, complementary to the legislative activity, are based on social awareness of the negative impact that piracy has on the economy of our country, and the private offer of new payment platforms at affordable prices that allow the users to have a lot of legal content without leaving their comfort zone, so that, in this way, they do not feel the need to resort to illegal content.

The research focuses on the study of the protection that our current legal system offers to intellectual property rights, comparing it with that granted by other special laws that also safeguard intangible assets such as industrial property, honor or self-image, in order to propose a more complete protection for the victim of an illicit act against their intellectual property. Reforms will be suggested in the options that the Civil law, and specifically the civil responsibility through its current article 140, makes available to the holders of rights protected by the Intellectual Property Law when an illicit act has occurred, detailing the deficiencies or anomalies this legislation currently presents.

The proposed improvement lines of the civil protection of intellectual property rights, leads to consider the possibility of increasing the sanctioning dose of civil liability, through the introduction of punitive damages. To do this, we will study in detail its economic, moral and constitutional costs, even if there are cases of punitive damages in our legal system or environment. It will also detail the differences between the formulas that assess the damage in an abstract way (compensation "*a forfait*") and punitive damages, and within these, the classes that exist: the limited or "multiple



damages", and the pure variety. Finally, the current purposes and problems of the assessment of moral damage will be analyzed, differentiating it from any type of formula that has the objective of compensating over the amount at which the damage rises.

The research, however, is not limited to the study of methods for the protection of intellectual property rights that makes available to the injured civil part, but, in order to offer a global view of the problem of piracy in our country, there is a brief exposition of the protection offered by other legal channels such as criminal and administrative law. This global vision will expose the limitations offered by the sanction system, and will be one more argument to defend why there is a need to reform civil liability in the Intellectual Property Law, increasing the guarantees available to the injured part.

## 2. Palabras clave-abstract.

Responsabilidad civil en la propiedad intelectual; daños punitivos en la propiedad intelectual; enriquecimiento injustificado y propiedad intelectual; resarcimiento y restitución propiedad intelectual; daños punitivos; valoración de daños “*a forfait*” en la propiedad intelectual; daños morales en la propiedad intelectual; valoración del daño moral; *multiple damages* y propiedad intelectual; el recargo de las prestaciones y daños punitivos; daños punitivos ordenamiento español; origen propiedad intelectual; protección civil a la propiedad intelectual; protección penal a la propiedad intelectual; protección administrativa a la propiedad intelectual.



**Abstract.**

Civil liability in intellectual property; punitive damages on intellectual property; unjustified enrichment and intellectual property; compensation and restitution of intellectual property; punitive damages; assessment of "forfait" damages in intellectual property; moral damages on intellectual property; assessment of moral damage; multiple damages and intellectual property; the surcharge for punitive benefits and damages; punitive damages Spanish ordering; origin intellectual property; civil protection of intellectual property; criminal protection of intellectual property; administrative protection of intellectual property



### **3. Capítulo I. La magnitud de los ilícitos contra la propiedad intelectual en el soporte digital y físico. Soluciones que ofrece el Derecho sancionador para combatirla.**

#### **3.1. Introducción al objeto de la investigación.**

##### **3.1.1. Breve historia de la Ley de Propiedad Intelectual. Diferencias entre el sistema de derecho de autor continental y el del “copyright”.**

Para poder realizar un estudio apropiado de las consecuencias legales que conllevan los ilícitos contra la propiedad intelectual, ya sea en un terreno preventivo de la mano de las sanciones que tiene la facultad de imponer el Derecho penal y administrativo, o en uno resarcitorio por medio de las acciones que pone el Derecho civil a disposición del perjudicado a través de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>1</sup>, considero importante realizar una breve mención a los antecedentes de la mencionada ley, para así poder comprender con una mayor perspectiva su redacción actual y aspectos que generan en ella una mayor controversia.

Una vez haya realizado el mencionado ejercicio de retrospección estaré en situación de sugerir con mayor precisión unos cambios que desde ahora adelante, estimo pertinentes, tanto en las ramas del Derecho que analizaré de forma sucinta (la administrativa y la penal) como en la que representa el núcleo de esta investigación en su conjunto, es decir, el cauce civil, y en concreto, el instituto de la responsabilidad civil. Precisamente, para sugerir dichos cambios en la regulación, entraré a analizar la respuesta civil a los ilícitos contra la propiedad intelectual, y en concreto, la que ofrece, no sólo el instituto de la responsabilidad civil por medio del desarrollo de la regulación de los daños y perjuicios que se contiene en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino también el del enriquecimiento sin causa, institución a la cual la LPI sólo hace referencia de forma indirecta por medio de su actual artículo 138.

---

<sup>1</sup> Con el término, “Ley de Propiedad Intelectual” hago referencia al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En lo sucesivo, me referiré a ella como “TRLPI”, o directamente, como “LPI”.

Seguidamente doy paso a la mencionada introducción que desarrollaré en los siguientes cuatro subapartados:

#### 3.1.1.1. Orígenes del Derecho de autor y “Copyright”.

El derecho de autor o derecho a la propiedad intelectual no es una preocupación que nace con la sociedad actual, sino que ya en el año 25 a.C., Marco Vitruvio, arquitecto de Julio César, manifestó las siguientes palabras, dejando clara una necesidad de proteger la creación literaria original<sup>2</sup>: "ahora bien, así como hay que tributar merecidas alabanzas a éstos, incurren en nuestra severa condenación aquellos que, robando los escritos a los demás, los hacen pasar como propios. Y de la misma manera, los que no sólo utilizan los verdaderos pensamientos de los escritores, sino que se vanaglorian de violarlos, merecen reprensión, incluso un severo castigo como personas que han vivido de una manera impía". Sin embargo, y a pesar de lo mencionado, no se puede confirmar de forma clara la existencia del instituto del derecho de autor ni en Grecia ni en Roma<sup>3</sup>, aunque hay evidencias de que se reconociera con carácter parcial o muy limitado<sup>4</sup>, más bien orientado hacia el derecho moral de paternidad y no a los derechos de explotación<sup>5</sup>, no alcanzando dicha

---

<sup>2</sup> BARRETO GRANADA, P. L., “Conductas violatorias del Derecho de autor en el sistema normativo colombiano”, *Diálogos de Saberes*, Nº 35, p. 95; JIMÉNEZ FUENTES, E., “Derecho de autor en Internet”, *Boletín Jurídico Derecho.com*, 2002, p. 8. El citado autor hace un interesante recorrido histórico de los derechos de propiedad intelectual y su protección.

<sup>3</sup> ÁLVAREZ ROMERO, C. J., *Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual*, Ed. Publicaciones del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, Madrid, 1969, p. 11; VEGA VEGA, J. A., *Protección de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2002, p. 25.

<sup>4</sup> ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores y propiedad intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, pp. 13-47.

<sup>5</sup> En palabras de BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Ed. Civitas, Madrid, 1978, p. 133: “el pensador, poeta o artista se sienten pagados con la fama. El verdadero valor es que se conociese y disfrutase su obra, que fuese publicada”. Asimismo, el citado autor señala que “desde un punto de vista personal y espiritual, la obra pertenece al autor y son ilícitas la usurpación de la paternidad, la publicación contra su consentimiento y el plagio”. En el mismo sentido, LÓPEZ QUIROGA, J. *La Propiedad intelectual en España. Estudio teórico y práctico de la Ley y Reglamento vigentes concordados entre sí. Seguido de un índice cronológico de las disposiciones y jurisprudencia que se han dictado hasta la fecha*, Ed. Librería General de Victoriano Suárez, Madrid 1918, p. 3; VEGA VEGA, J. A. *Protección de...cit.*, p. 27.

regulación entidad suficiente como para que pueda ser entendida como propiedad intelectual en el sentido actual del término<sup>6</sup>.

El ser humano utiliza la propiedad intelectual desde muy temprano en su historia, aunque no siempre ha estado protegida por el Derecho; de forma más clara lo explicaba POUILLET: “el derecho de los autores ha existido en todos los tiempos, pero no ha entrado desde los orígenes en la legislación positiva”<sup>7</sup>. Los signos utilizados en la antigüedad sobre los objetos fabricados en serie o en las ánforas para mencionar el origen del vino o del aceite que contenían, son los precursores de las marcas<sup>8</sup>. De este modo se vinculaba el avance de la sociedad a la creación y búsqueda de conocimiento de ciertos autores y se les reconocía el derecho moral sobre su obra, sobre todo, la literaria. Sin embargo, no es hasta la aparición de la imprenta cuando aparece la posibilidad de proteger, no un solo objeto como propiedad material, sino sus múltiples reproducciones como fuentes de propiedad intelectual, suponiendo una verdadera revolución, que el autor DANVILA COLLADO comparó con la evolución que supuso el arado en la propiedad territorial<sup>9</sup>.

Recorriendo la historia de la institución de la propiedad intelectual se puede comprobar que su reconocimiento en realidad ha sido bastante tardío en comparación con otros derechos, de tal forma que “está condicionada históricamente a las circunstancias que permiten estimar la obra, en cuanto creación, como un valor económico autónomo, con absoluta separación de cualquier encarnación concreta y particular de la misma”<sup>10</sup>. En mi opinión, gran parte de la culpa de que los derechos de propiedad intelectual sobre la obra literaria no vieran antes la luz la tuvo el temor de los soberanos a la libre difusión de ideas que pudieran suponer un riesgo a los pensamientos “oficiales” del reino, marcados por la religión y la línea de pensamiento

---

<sup>6</sup> DANVILA COLLADO, M., *La propiedad intelectual Legislación española y extranjera comentada, según la historia, la filosofía y los tratados*, Ed. Madrid, Madrid, 1882, p. 42.

<sup>7</sup> POUILLET, E, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, Ed. Marchal et Billard, Paris, 1908, p. 21.

<sup>8</sup> NOVA LABIÁN, A.J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet*, Ed. Dykinson, Madrid, 2010, p. 47.

<sup>9</sup> DANVILA COLLADO, M., *La propiedad intelectual...cit.*, p. 44.

<sup>10</sup> BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad intelectual...cit.*, p. 123.



que imponía el monarca. En este sentido, cabe mencionar que los primeros signos de propiedad intelectual aparecieron configurados como privilegios concedidos por parte del soberano, no precisamente a los autores, sino a los impresores y editores<sup>11</sup>. Así pues, el Estado comenzó a controlar las producciones con un doble fin: proteger a quienes invertían en la difusión de obras (editores e impresores), y controlar esta nueva fuente de oposición al poder que suponía la obra literaria intelectual. Desde finales del siglo XV se otorgaban patentes de invención en las cortes de Florencia y Venecia, además de privilegios en materia de derechos de autor, como los otorgados a Juan de Spira en 1469, que consistían en la exclusividad de imprimir por cinco años en Venecia las epístolas de Cicerón y de Plinio<sup>12</sup>.

El "*Copyright*" de la Reina Ana de Inglaterra, conocido como "Estatuto de la Reina Ana"<sup>13</sup> dictado en 1709<sup>14</sup>, es el primer reconocimiento de derecho de autor en sentido amplio<sup>15</sup> conocido, el cual otorgaba a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el autor seguía vivo<sup>16</sup>. El estatuto de la Reina Ana inaugura el ciclo del derecho positivo de la propiedad intelectual, siendo considerado como la primera forma de protección genérica del derecho de autor,

---

<sup>11</sup> ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...cit.*, pp. 24 y ss. En el mismo sentido ÁLVAREZ ROMERO, C.J., *Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual...cit.*, p. 16.

<sup>12</sup> Según LASSO DE LA VEGA., *El contrato de edición*, Ed. Estades Artes Gráficas, Madrid, 1949, p. 92: "a comienzos del siglo XVI aparece regularmente la legislación, iniciada con la concesión de un privilegio real, otorgado por el Senado veneciano a Juan de Spira, para que pudiera imprimir una edición de las *Epístolas* de Cicerón". Hay que destacar que lo que se concede con el citado privilegio no es según BAYLOS CORROZA un derecho de propiedad intelectual en sentido estricto, tal y como es hoy en día concebido, sino el derecho de explotación económica de la obra, mediante la publicación y venta de los ejemplares (BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad intelectual...cit.*, p. 135). En el mismo sentido, ÁLVAREZ ROMERO, C.J., *Significado de la publicación..., cit.*, p. 18; PÉREZ CUESTA, E., "Una perspectiva histórico-jurídica sobre el derecho de autor", *Revista de derecho privado*, Nº 65, 1981, pp. 333 y ss; CHICO Y ORTIZ J.M., "Principios y problemas de la propiedad intelectual", *Revista crítica de Derecho Inmobiliario*, Nº 565, 1984, pp. 1321 y ss.

<sup>13</sup> Me resulta interesante el título del Estatuto de la Reina Ana que seguidamente expongo, puesto que pone de manifiesto que por aquél entonces ya existía la conciencia de que para fomentar el conocimiento había que proteger a sus creadores: "una ley para el fomento del saber mediante la concesión de derechos sobre las copias de libros impresos a sus autores, o sus adquirentes, durante los plazos aquí mencionados".

<sup>14</sup> ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...cit.*, p. 28. El citado autor puntualiza que no hay consenso sobre la fecha exacta del citado estatuto, aunque el momento de promulgación difiere sólo en un año.

<sup>15</sup> Hago la mención del derecho de autor *en sentido amplio*, para diferenciar el derecho de autor con el *Copyright*.

<sup>16</sup> SANCHEZ ARROYO, E., *Protección penal del derecho de autor en España*, Tesis doctoral, Madrid, 1965, p. 71.

reconocido con duración limitada y variable<sup>17</sup>. Con dicha protección no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales. Al reconocimiento en la legislación positiva realizado en Inglaterra le siguió el ordenamiento de Estados Unidos de Norteamérica con la *Copyright Act* de 1790<sup>18</sup> y luego<sup>19</sup> el de Francia, que consagró la propiedad intelectual como un auténtico derecho en sendos decretos de 13 y 19 de enero de 1791<sup>20</sup>. Finalmente, el ordenamiento jurídico español incluyó protección por medio de los decretos de 10 de noviembre de 1810 y 10 de junio de 1813<sup>21</sup> realizados en las Cortes de Cádiz. Estas

---

<sup>17</sup> Cfr. ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...cit.*, pp. 28 y ss; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad intelectual...cit.*, p. 140.

<sup>18</sup> ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...cit.*, p. 32.

<sup>19</sup> Aunque resulte sorprendente, la legislación norteamericana en defensa de los derechos de los autores fue la segunda en aparecer, por delante de la francesa, aunque “por sus orígenes poco conocidos en Europa hasta fecha reciente, la mayoría de los tratadistas suelen considerar a las disposiciones francesas de 1791 y 1793 como sucesoras inmediatas del Estatuto de la Reina Ana”: Cfr. ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores..., cit.*, p. 33.

<sup>20</sup> Mediante dichos decretos de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa se pasó de reconocer los “privilegios” de propiedad intelectual a los “derechos” de propiedad intelectual, lo cual supuso un hito histórico fundamental, reconociendo un derecho de propiedad intelectual con un límite temporal de 10 años. VEGA VEGA, J. A., *Protección de la...cit.*, p. 31. Poco después, en 1793, se reconoció a los autores el derecho de reproducción de sus obras. *Víd.*, GRACIELA ELIADES, A., “La protección jurídica de la creatividad”, en ORTEGA JORGE., (Coord.), *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2010, p. 65.

<sup>21</sup> Considero de especial interés, detenerme brevemente en las primeras manifestaciones de la protección a las creaciones del espíritu en el ordenamiento jurídico español. Si nos remontamos a la primera de ellas, cabe mencionar la Ley de las Cortes de Toledo de 28 de mayo de 1480, en la cual se disponía que todos los libros que se introdujesen por mar y tierra tenían que pagar impuestos, por lo cual, en realidad no se trataba de ninguna protección a los derechos de autor, sino de una intención de fiscalizarlos: CENDAN PAZOS, F., *Historia del Derecho español de prensa e imprenta*, Ed., Nacional, Madrid, 1974, p. 23.

En el transcurso de la historia, tanto Felipe II, como Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Fernando VI aprobaron disposiciones relacionadas con las creaciones del intelecto. Así, bajo el reinado de Felipe II, en 1558 se aprobó la Pragmática Sanción de 6 de septiembre, que se complementó con la Real Cédula de 27 de marzo de 1569 y la Pragmática de 1598, regulando en todas ellas la importación, difusión e impresión de libros, llegando incluso a imponer la pena de muerte a quien imprimiera o vendiera obras contrarias a la religión católica. Después de este aislamiento cultural, provocado en gran medida por la sobreprotección de las ideas religiosas más que por la voluntad de protección a los autores, llegó el reinado de Felipe III, quien prohibió la impresión de libros en el extranjero (Novísima Recopilación, Ley IX, Título XV, Libro VIII).

Felipe IV, prohibió imprimir papeles, copias, diálogos u otros documentos, sin examen y aprobación de uno de los Consejos. Además, era obligatorio que constase en las publicaciones los nombres del autor y

leyes fueron la respuesta a las protestas de quienes postulaban la libertad de imprenta sin restricciones ni privilegios y se consagraron con el triunfo de la Revolución Francesa con la libertad y la propiedad como derechos naturales, materializada a su vez en la Declaración de Derechos de 1789, en la cual se proclamó la propiedad como un derecho “sagrado e inviolable”. En resumen, las creaciones intelectuales se posicionaron como “la más sagrada, la más legítima, la más inatacable y la más personal de todas las propiedades, la cual es la obra fruto del pensamiento de un escritor”<sup>22</sup>. Así lo aseguró *Le Chapelier* sin perjuicio de reconocer que “es una propiedad muy distinta de las demás”, en el sentido de que “cuando el autor entrega su obra al público, está haciendo compartir su propiedad, o más bien, se la está transmitiendo íntegramente”, por consiguiente, cabe al mismo tiempo que “estas personas saquen algún fruto de su trabajo” que, “tras el plazo fijado comience la propiedad del público”<sup>23</sup>.

#### 1.1.1.2. Principales diferencias entre el derecho de autor continental y el “Copyright”.

Actualmente, la existencia de dos grandes corrientes en materia de propiedad intelectual es un hecho incontrovertido por la doctrina. Me refiero a la legislación anglosajona (*copyright*) y la continental (derecho de autor). Ambas concepciones de

---

del impresor, aunque tal y como expone DANVILA COLLADO, M., *La propiedad intelectual...cit.*, p. 51, la razón atendía a la exigencia de responsabilidades más que al reconocimiento del trabajo intelectual. Continuando con el análisis histórico de los orígenes de la propiedad intelectual en nuestro país, para encontrar alguna disposición relacionada con la protección a los autores o editores hay que llegar hasta el reinado de Carlos III, quien abolió la tasa de publicación de libros (Ley de 14 de noviembre de 1762), eliminó la prohibición de que los privilegios concedidos a los autores pasaran a sus herederos, y en la Real Orden de 14 de junio de 1768 estableció una garantía procesal penal: el principio *audiatur et altera pars*, el cual obligaba a que se escuchase a los autores de las obras antes de prohibirlas, por lo que se invertía al autor de cierto poder sobre sus obras.

La etapa posterior en la historia de España está en gran medida influenciada por las ideas revolucionarias, que se consagran en las Cortes de Cádiz, otorgando la libertad política de imprenta en 1810 y el goce exclusivo del autor de reimprimir sus obras en vida, el cual se transmitía a sus herederos durante 10 años, limitando así su duración, “lo cual supuso un paso hacia adelante en el reconocimiento limitado de un derecho que por naturaleza no es perpetuo: SANCHEZ ARROYO, E., *Protección penal del derecho de autor...cit.*, p. 66.

<sup>22</sup> *Apud.*, MEDINA PÉREZ, P., *El derecho de autor en la cinematografía*, Ed., Reus, Madrid, 1952, p. 9.

<sup>23</sup> BÉCOURT D., “La Revolución Francesa y el derecho de autor: por un nuevo universalismo”, *Boletín de derecho de autor*, Volumen XXIV, Nº 4, 1990, p. 6.

un mismo derecho forman parte de una sola necesidad: la preservación de las creaciones intelectuales y protección a sus creadores. Ambas tuvieron también un nacimiento dispar: la primera ley de derecho de autor en sentido estricto<sup>24</sup> se dictó en 1790 en Estados Unidos, sobre la base de un derecho temporal exclusivo de los autores sobre sus escritos y descubrimientos (art. 1, sección octava, de la Constitución americana de 1787), mientras que en Francia, surgió el derecho del autor a la presentación de sus obras como propiedad durante toda su vida y cinco años más para sus herederos (Ley 13-19 de enero de 1791). La citada disposición francesa fue después la base de toda la regulación del derecho de autor continental.

Las diferencias entre las dos formas de concebir el derecho de autor en sentido amplio no han hecho sino hacerse más notables con el paso del tiempo, cobrando una trascendencia política y comercial importantísima. Por ello, es interesante exponer sus más notables diferencias, tal y como detalla, DE NOVA LABIÁN<sup>25</sup>:

1. El sistema de *copyright* se funda en consideraciones económicas, mientras que el derecho de autor se vincula a derechos de la personalidad.
2. Las personas físicas o jurídicas pueden ser autores del *copyright* mientras que en el derecho de autor se vincula la titularidad a la creación, por lo que es un acto de la persona.
3. El reconocimiento legal de los derechos morales del autor en el *copyright* ha tenido un lento desarrollo en contraposición al derecho de autor.
4. La fijación en forma material de la obra es esencial en el *copyright*, siendo no imprescindible en el derecho de autor.
5. En el *copyright* de obras realizadas para un empresario funciona la presunción de ser de su titularidad, mientras que en el derecho de autor ésta no funciona, salvo que se establezca expresamente.

---

<sup>24</sup> Tal y como he tenido ocasión de mencionar *supra*, el Estatuto de la Reina Ana es anterior en el tiempo, pero no puede considerarse una ley en sentido estricto.

<sup>25</sup> DE NOVA LABIÁN, A. J., *Delitos contra...cit.*, p. 48.

6. En los contratos de publicaciones no se recogen muchos detalles bajo el *copyright* a diferencia de las regulaciones pormenorizadas que suponen los contratos en nuestro derecho.

Con el fin de no desviarme del tema objeto de esta investigación, no considero oportuno continuar analizando las diferencias entre ambas concepciones de la propiedad intelectual<sup>26</sup>, ni sus cuestiones más problemáticas, sino que me centraré en el derecho de autor continental:

#### 1.1.1.3. Reciente historia legislativa de la propiedad intelectual en España y reflexión sobre la problemática actual en torno a su defensa.

En nuestro ordenamiento jurídico, aunque con antecedentes en una Real Orden de 1763, la primera regulación de los derechos de autor la llevó a cabo un Decreto de junio de 1813, bajo el reinado de Fernando VII, tras proclamarse la libertad de imprenta por el Decreto de noviembre de 1810. La primera Ley de Propiedad Intelectual propiamente dicha es 37 años más moderna, la de 10 de junio de 1847, que seguía el modelo que dictaba el decreto francés de 19 de julio de 1793. La Ley de Propiedad Intelectual española más estable fue la aprobada el 10 de enero de 1879, que alcanzó más de un siglo de vigencia, hasta ser sustituida por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. Dicha ley sufrió diversas modificaciones, que finalmente se refundieron en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes en la materia. Con respecto al significado de la propiedad intelectual en el texto de la ley, de todas las definiciones que existen sobre ella en el panorama actual, destaco, por su brevedad y similitud con

---

<sup>26</sup> Para profundizar en el estudio de la dicotomía entre ambos sistemas (el del *Copyright* y el sistema de derecho de autor continental) recomiendo la lectura de FORNS, J., "Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura", *Anuario de Derecho civil*, 1951, p. 995: "quienes redactaron en 1787 la Constitución norteamericana podían, pues, elegir entre las dos orientaciones teóricas que se disputaban fundamentar el derecho de autor. Más así como la Revolución Francesa fue por esencia individualista y en los derechos y tributos de cada hombre basaba la total organización social, los legisladores norteamericanos, con un amplio concepto de la Humanidad, cifraban su aspiración en la felicidad colectiva, último fin al que supeditaban todos los demás, por muy importantes que fuesen. Obsesionados (continúa el citado autor) sin duda, por ese culto al deseado bien colectivo, se decidieron por el sistema inglés, considerando los problemas del derecho de los autores sobre sus obras bajo el prisma del "Copyright".

el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la de LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA<sup>27</sup> como “el derecho que tiene el autor sobre la obra de carácter literario, artístico o científico, fruto de su ingenio”.

El mencionado RDL 1/1996, a pesar de seguir vivo, ha sufrido diversas modificaciones, como la realizada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), o por la Ley 19/2006 de 5 de junio, de adaptación a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La citada reforma operada en el año 2006, será de una importancia vital para el objeto de esta investigación en su conjunto, ya que modificó el artículo 140 de la LPI, que es el encargado de regular la indemnización de daños y perjuicios derivada de ilícitos contra la propiedad intelectual. La citada Ley 19/2006, no ha sido la única ley que se aprobó debido a la urgente necesidad de transponer en nuestro país la normativa europea, ya que un mes después de aprobarse, se aprobó la Ley 23/2006, de 7 de julio, que modificó, entre otros, los artículos 138, 139, y 141 LPI con la finalidad de transponer, en este caso, la Directiva 2001/29/CE.

Poco después, se realizaron otras reformas que tampoco afectaron al artículo 140 LPI, como la abordada por la Ley 10/2007 de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, la posterior reforma mediante la Ley 3/2008 de 23 de diciembre Relativa al Derecho de Participación en Beneficio del Autor de una Obra de Arte Original, y la que realizó la Ley 25/2009 conocida con el nombre de *Ley Omnibus*. Además, tres años después, se produjo una reforma en la Ley de Propiedad Intelectual con especial repercusión mediática, la realizada en la disposición final cuadragésimo tercera de la Ley 2/2011 de 5 de marzo de economía sostenible, conocida como *Ley Sinde*<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C., “La propiedad intelectual” en CLEMENTE MEORO, M. (Coord.) *Derechos reales y derecho inmobiliario registral*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 221.

<sup>28</sup> La ley toma tal nombre debido a que la Ministra de Cultura de por aquél entonces era Ángeles Gonzales-Sinde. Sobre las novedades introducidas por la citada Ley Sinde, y en particular, de la introducción de un nuevo órgano, la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, cito los siguientes trabajos: LANUZA TOMÁS-VALIENTE, C., “Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015”, en RODRÍGUEZ CANO, B. (Dir.), *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Últimas reformas y materias pendientes*, Ed., Dykinson, Madrid,

Esta ley crea en el seno del Ministerio de Cultura un organismo llamado “Comisión de Propiedad Intelectual”, formado por dos secciones: la sección primera (encargada de la mediación y arbitraje) y la sección segunda (para el establecimiento de retiradas e interrupciones en la prestación de servicios, dentro del marco que establece el artículo 8 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de información). La mencionada sección segunda es la que más relevancia práctica y doctrinal ha tenido, ya que “procura”<sup>29</sup> hacer frente a la piratería mediante el control y sanción administrativa.

Posteriormente, mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, con el objeto de transponer la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (en adelante Directiva 2011/77/UE), y la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (en adelante Directiva 2012/28/UE), se volvió a modificar el TRLPI, reforzando (aparentemente) los mecanismos puramente administrativos para defender a los autores y sancionar a los piratas en internet<sup>30</sup>, incluyendo una nueva forma de cálculo de la copia privada que analizaré en el siguiente apartado.

De todos los cambios introducidos por esta ley, el que más repercusión tuvo, tanto mediática como doctrinal, fue el del tratamiento de la copia privada o “canon digital”, importe que, aprovecho para recordar, tiene la finalidad de resarcir

---

2016, pp. 808, 836 y ss; BARRIO ANDRÉS, M., "Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web, a propósito del desarrollo reglamentario de la Ley Sinde", *Diario La Ley*, N° 7789, 2 de febrero de 2012; DAMIÁN MORENO, J., "Consideraciones en torno al procedimiento previsto en España para el cierre de páginas web por infracción de la normativa de derechos de autor, a propósito de la Ley Sinde", *www.riedpa.com*, N° 1, 2010, pp. 1 y ss; DURÁN RIBACOBÁ, R., "La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico", *Aranzadi civil-mercantil*, N° 2, 2011, pp. 1 y ss; LÓPEZ MAZA, S., "Idas y venidas de la Ley Sinde, Comentario a la Disposición Final 43ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible", *RJUAM*, N° 23, 2011, pp. 215 y ss.

<sup>29</sup> Utilizo el verbo “procurar”, con una clara connotación negativa, ya que según analizaré *infra* (capítulo I, 2.1, iii), de momento, la mencionada sección segunda de la comisión no ha cumplido sus expectativas de prevención mediante su actuación administrativa.

<sup>30</sup> Un análisis más profundo de los cambios que introdujo la citada ley se puede encontrar en la obra de DE ROMÁN PÉREZ, S., “Aspectos fundamentales de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Diario La Ley*, 9184/2014, 7 de enero de 2015, p. 8.

únicamente los usos lícitos, es decir, las copias que se permiten realizar a través de la excepción al derecho de reproducción contenida en el artículo 31 TRLPI, y nunca la de cubrir el daño que produce la descarga en sí de la obra por medio de un acto ilícito<sup>31</sup>. El límite al derecho de reproducción que supone la copia privada debe su origen y justificación moral o natural, a juicio de ROGEL VIDE<sup>32</sup> al “*ius usus innocui*” y al llamado “*fair use*” aunque con diversas matizaciones que, en definitiva, suponen que “no cuadre” del todo la mencionada justificación, como son la necesidad de la tolerancia del propietario para que el tercero pueda utilizar del derecho, o la falta de inocuidad que puede suponer para el propietario la reproducción reiterada de la obra. Por ello, considera el citado autor una explicación más racional la teoría del “uso normal del derecho”, diferenciando así este último concepto con los de “*ius usus innocui*” y “*fair use*”, puesto que a su juicio estos conceptos se centran en los terceros mientras que aquél se centra en el autor o titular<sup>33</sup>.

La mencionada ley introdujo una drástica mengua del número de reproducciones que pueden considerarse copias privadas. Así, solamente estarán amparadas a partir de la reforma por el límite (es decir, no requerirán previa autorización del titular de derechos para ser lícitamente realizadas, y serán objeto de compensación equitativa) todas aquellas reproducciones que se realicen: i) por una persona física, sin asistencia de terceros; ii) a partir de un soporte que contenga una obra divulgada y a la que se haya accedido legalmente iii) mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos; iv) exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial; v) sin fines lucrativos.

Con respecto al pago de la compensación equitativa, esta reforma realizó los ajustes legales necesarios en el TRLPI para dar cabida al nuevo sistema que se implantó por la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. La compensación equitativa se comenzó así a realizar

---

<sup>31</sup> Vid., BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual: su protección en internet*, Ed. Reus, Madrid, 2017, p. 13.

<sup>32</sup> ROGEL VIDE, C., “De los límites a las infracciones del derecho de autor en España”, *Diario La Ley*, 20 de enero de 1989, pp. 1 y ss.

<sup>33</sup> ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de de propiedad intelectual*, Vol. 2º, Ed. Reus, Madrid 2006, p. 190.



con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, calculándola basándose en el perjuicio causado a los beneficiarios de la compensación, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria en la materia. Esto causó una situación de notable injusticia, ya que personas completamente ajenas al ejercicio de la copia privada iban a acabar pagando con sus impuestos la compensación equitativa<sup>34</sup>.

Debido a la señalada injusticia, el sistema de cálculo de la compensación equitativa por copia privada fue impugnado por tres entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual —Egeda, Dama y Vegap, respectivamente—, por considerarlo contrario al Derecho de la Unión Europea. Con motivo de esa impugnación, y dado que el Tribunal de Justicia aún no se había pronunciado sobre este sistema de compensación, mediante auto de 10 de septiembre de 2014, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial que se resolvió por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 10 de noviembre de 2016 de esta forma: “la compensación debe ser sufragada por los usuarios finales de la copia privada y, por tanto, un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el que todo sujeto, sin distinción, se convierte en obligado al pago es incompatible con el derecho de la Unión”. La sentencia del Tribunal Supremo fue posterior en el tiempo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 9 de junio de 2016 concluyó que la compensación debe ser sufragada por los usuarios finales de la copia privada y que un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el que todo sujeto, sin distinción, se convierte en obligado al pago es incompatible con el derecho de la Unión. Estas sentencias fueron tomadas en consideración por el Gobierno, quien poco después de su publicación anunció un nuevo sistema recaudatorio del canon digital o sistema de compensación por copia privada, basado en un modelo en el que los que realizan el pago son los fabricantes y distribuidores de dispositivos digitales, por lo que finalmente se ha sustituido el “viejo” sistema que recaudaba el importe a los artistas

---

<sup>34</sup> Sobre las deficiencias e incoherencias del método establecido con el RD 20/2011 que establece la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado, y en general sobre la remuneración por copia privada, me remito a: FERNÁNDEZ-DÍEZ GARROTE, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Comares, Granada, 2010; YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, Ed. Fundación arte y derecho, Madrid, p. 112; Cfr., ROGEL VIDE, C. *Estudios completos...cit.*, p. 185 y ss; REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en REGLERO CAMPOS (Dir.) *Tratado de responsabilidad civil*, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2014, pp. 1590-1598.

con cargo a los presupuestos generales del Estado. El anunciado sistema finalmente se llevó a cabo mediante el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio.

Las últimas reformas realizadas en la Ley de Propiedad Intelectual han sido acometidas por tres leyes: el mencionado Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, y más recientemente la Ley 2/2019, de 1 de marzo, la cual además incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. La primera de las últimas tres reformas mencionadas entró en vigor el 1 de agosto de 2017 y sustituyó el modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. Además, se diferenció la regulación de la copia privada según la procedencia lícita o ilícita de la fuente y se posibilitó que el importe pagado por el consumidor final en concepto de compensación equitativa fuera devuelto por estar incurso en causa de exoneración o por destinar el equipo, aparato o soporte material de preproducción adquirido a un uso exclusivamente profesional o a su exportación o entrega intracomunitaria, o incluso que no llegara a ser abonado desde un primer momento. También se modificó la determinación de la cuantía de la compensación equitativa, puesto que comienza a calcularse sobre la base del perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del límite al derecho de reproducción previsto en el artículo 31, apartados 2 y 3. Para ello se tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos que son estipulados en el artículo 25.5 LPI como son, entre otros, la intensidad de uso y capacidad de almacenamiento de los aparatos afectados, o el impacto del límite legal de copia privada sobre la venta de ejemplares de las obras, el carácter digital o analógico de las reproducciones realizadas y el importe de la compensación equitativa por copia privada que sea de aplicación en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las reformas realizadas por las dos últimas leyes que modifican la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril y Ley 2/2019, de 1 de marzo) se centran en la modificación de los derechos de gestión colectiva,

introduciendo varios artículos orientados a reforzar el control sobre las entidades de gestión y por lo tanto, reestructurando el orden de los artículos que van desde el 174 al 203 LPI, entre los que se encuentra la regulación de un órgano tan importante para la salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual en el cauce administrativo como es la Comisión de Propiedad Intelectual. La regulación del mencionado órgano no ha sufrido cambios sustanciales, a pesar de que en un primer momento se barajó la posibilidad de eximir la necesidad de autorización judicial para la suspensión del servicio que ofrezca contenido ilícito.

Si bien es cierto que mediante estas tres últimas reformas en la Ley de Propiedad Intelectual no se modificó su artículo 140, que es el que versa sobre de los daños y perjuicios, si que resulta interesante para esta investigación centrarnos en el aumento en las atribuciones encomendadas legalmente al Derecho administrativo sancionador que realizó la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, creando la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano encargado de la defensa de los autores víctimas de infracciones contra sus derechos en internet. Lo verdaderamente interesante es que lamentablemente, este aumento en las atribuciones encomendadas al Derecho administrativo, no ha cumplido las expectativas de prevención, ya que ha chocado, entre otros factores, contra la lentitud, falta de fondos, y la dificultad de luchar por medio del aparato público contra la infracción de los derechos privados, cosa que ha reflejado en la práctica profundas deficiencias en el articulado de la ley, y, en definitiva, ha puesto de manifiesto el hecho de que estas medidas administrativas tienen que complementarse con otras civiles y penales<sup>35</sup> que hagan frente a la gran cantidad de ilícitos que sufren cada año los derechos de autor en nuestro país.

Antes de entrar a analizar el objeto principal de esta investigación<sup>36</sup>, que no es otro que exponer las deficiencias y mejoras propuestas al artículo 140 del TRLPI,

---

<sup>35</sup> Respecto a las acciones penales relativas a delitos contra la propiedad intelectual *Vid.*, Cap. 1.3.2.

<sup>36</sup> Uno de los motivos que me han llevado a realizar esta investigación en su conjunto, es precisamente la búsqueda de un sistema de daños y perjuicios en la propiedad intelectual, que además de indemnizar busque (de forma secundaria y no principal) que el ilícito que realiza el infractor no le sea rentable económicamente, ayudando de esta manera a reducir la elevada cifra de piratería que tiene nuestro país y complementando las medidas administrativas y penales con las civiles. Es decir, el núcleo de esta investigación en su conjunto se centra en si sería posible modificar el artículo 140 para dotarlo de mayores características preventivas sin cambiar los principios básicos de la responsabilidad civil, que

procederé en este capítulo a exponer la importancia de las creaciones intelectuales y su protección efectiva, así como las respuestas que actualmente está ofreciendo el Derecho penal y administrativo, para finalizar cuestionando si son suficientes tal y como están configuradas en sus respectivos textos legales. Si los citados mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del perjudicado no son suficientes para defender sus derechos de propiedad intelectual de forma efectiva, urge buscar una solución o ayuda en otros campos del Derecho como el civil, el cual en mi opinión que no dispone en su regulación actual de los mejores mecanismos indemnizatorios y restitutorios. Es cierto que las tres ramas del Derecho, civil, penal y administrativa, deberían trabajar sin fisuras en la salvaguarda de los derechos del perjudicado, por ello seguidamente expondré los mecanismos que ofrecen dichos cauces y los puntos débiles de los tres, proponiendo soluciones centrándome en la reforma de sus mecanismos indemnizatorios y restitutorios (artículos 140 y 139 LPI).

#### 1.1.2. Fundamentos de la propiedad intelectual. Teorías al respecto.

Una vez he resaltado que la protección de los derechos sobre las obras originales es de vital importancia, más aún en la actualidad debido al fenómeno digital, tengo que poner de manifiesto que, sin embargo, no todas las opiniones de los autores que han estudiado la propiedad intelectual apuntan en la misma dirección, ya que basándose en los argumentos de libertad de información y de que las obras del espíritu no son propiedad de los autores, sino que por su destino deben pertenecer al pueblo<sup>37</sup>, la doctrina ha discutido el fundamento y la legitimidad del derecho de propiedad intelectual, resultando tres teorías diferenciadas<sup>38</sup>; una que *niega* la justificación de dicho derecho, otra que lo *admite con matices* y la última, que defiende la propiedad intelectual como *estricto derecho individual*. A estas tres teorías le añadiré personalmente otra que se encontrará entre la primera y la segunda de las líneas de pensamiento mencionadas, y que aboga por *innovar* y cambiar la “rígida” (en

---

está orientada a la reparación del daño, por contra del modelo norteamericano basado en indemnizaciones punitivas, que es ajeno a nuestro sistema continental.

<sup>37</sup> DE BOOR, HANS OTTO., *Urheber- un verlagsrecht*. Ed. W. Kohlhammet, Stuttgart, 1917, p. 14.

<sup>38</sup> A las tres teorías mencionadas hace referencia BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual...cit.*, p. 16. La teoría innovadora es, sin embargo, invención personal.

su opinión) protección tradicional de la propiedad intelectual que otorgan las leyes, para modernizarla y adaptarla a la nueva realidad que ha provocado internet, sin importarle que para ello, los autores pierdan ciertos derechos que actualmente se les reconoce en el TRLPI. Por último, mostraré la teoría que personalmente defiendo en esta investigación.

#### 1.1.2.1. La teoría negativa.

La teoría *negativa* es defendida principalmente por autores del ámbito periodístico, ya que en el sector jurídico es difícil encontrar quien niegue que el pensamiento humano carezca de las condiciones técnicas necesarias para poder ser considerado como objeto de apropiación. Los pocos autores que se sitúan a este lado se han centrado en el argumento de que el pensamiento original materializado en una obra debería pertenecer a la comunidad, ya que está condicionado por el clima intelectual, moral o religioso que impera en la sociedad del momento, sociedad a la que el autor en cierta forma debe su creación. La sociedad sería la causa última y principal de dicha creación original, y no el esfuerzo del autor, o al menos ese esfuerzo sería menos importante que el interés social y público, patrimonio el de la obra, que según esta teoría pasaría a ser un bien común.

En el lado de los que defienden esta teoría negativa, se pueden encontrar sin dificultad diversas opiniones de ciertos autores reconocidos en el género político, periodístico, o divulgativo, que por lo general, salvo algunos argumentos aislados, carecen de gran repercusión en la doctrina jurídica. Una de las obras que se encarga, con más repercusión política o periodística que jurídica, de abordar los argumentos en contra del derecho de autor, es la de SMIERS J., Y VAN SCHIJNDEL, M<sup>39</sup>. En ella los autores dan prioridad a los intereses sociales y macroeconómicos por encima del derecho individual de propiedad intelectual, destacando que la supuesta remuneración que pueden recibir los autores se queda en realidad en nada, puesto que sólo un porcentaje muy pequeño logra vivir a través de sus obras. Además, los autores

---

<sup>39</sup> SMIERS J., Y VAN SCHIJNDEL, M., *Imagine no copyright*, FILELLA ESCOLÁ, R., (Trad.), Ed. Gedisa, Barcelona, 2008, pp. 20 y ss.

mencionados exponen que al abolir la propiedad intelectual se acabaría con la persecución a la piratería y con el gasto invertido en su persecución y castigo que se invierte, a su juicio, injustificadamente. Otro de los autores que se ha situado claramente en contra de la propiedad intelectual desde el mismo prisma periodístico es GOLDACRE<sup>40</sup>. El autor argumenta lo siguiente: “los grandes descubrimientos ya tuvieron lugar, y, en la actualidad, vivimos de mejoras o perfeccionamientos de aquéllos, pero no, en realidad, de nuevos”. GOLDACRE, a su vez es citado por NAVAS NAVARRO<sup>41</sup> para argumentar que la cultura del compartir que promueve el mundo digital supondrá en un futuro la desaparición de los derechos de exclusiva: “los grandes pensadores (creadores) han trabajado, trabajan y seguirán trabajando "en soledad", aunque también es cierto, como pone de relieve BEN GOLDACRE, a lo largo de su obra *Mala ciencia*, que los grandes descubrimientos ya tuvieron lugar, y, en la actualidad, vivimos de mejoras o perfeccionamientos de aquéllos, pero no, en realidad, de nuevos: “en el mundo digital donde la cultura y la economía del compartir se potencia y estimula a pasos agigantados, los derechos de exclusiva (propiedad intelectual, patentes y diseño industrial principalmente) tienen los días contados. Es más, no es descabellado plantearse su supresión o sustituirlo por un único derecho de exclusiva, cual sería, el *know-how*, en el ámbito de la propiedad industrial, o tan solo un derecho al reconocimiento de la autoría, en el ámbito de la propiedad intelectual. No nos deberíamos aferrar a la idea de intentar adaptar a toda costa el mundo digital al analógico [...]”.

A pesar de que no sean abundantes, se pueden encontrar algunas opiniones de autores de género jurídico<sup>42</sup> que cuestionan los fundamentos de la propiedad intelectual, así, en el contexto internacional destaco a BULLARD<sup>43</sup>: “es muy cuestionable que la PI merezca ser llamada propiedad. Sus fundamentos son, en el mejor de los

---

<sup>40</sup> GOLDACRE, B., *Mala ciencia*, Ed. Planeta, Barcelona, 2011, p. 8 y ss.

<sup>41</sup> NAVAS NAVARRO, S., “Creación y ocurrencia en el contenido digital online generado por los usuarios de internet”, en TATO PLAZA, A., *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXXVI, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 411.

<sup>42</sup> HASSAN, R., *The Information Society*, Ed. Polity Press, Cambridge, 2008, pp. 150 y ss; OLDRIN, M., Y LEVINE, D. K., *Against Intellectual Monopoly*, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 185 y ss.; RALLO, J. R., *Una revolución liberal para España*, ED. Deusto SA Ediciones, Deusto, 2014, pp. 191 y ss.

<sup>43</sup> BULLARD A., “¿Es la propiedad intelectual un robo?” *Yale Law School SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política)*, 2008, p. 34.

casos, bastante dudosos y cuestionables, y su existencia, en todo caso, justifica una limitación seria a los alcances que actualmente se le concede. En ese sentido, quizás Marx hubiera tenido una frase más feliz y con mayor vigencia, si se hubiera limitado a decir que la propiedad intelectual era un robo”. El autor continúa argumentando: “la propiedad intelectual podría estar dañando tanto a los consumidores de Estados Unidos o de la Comunidad Europea como a los consumidores del Perú, y quizás más a los primeros porque su vigencia y respeto es mucho mayor en los países desarrollados. Este trabajo no se animará a sugerir que la PI debe ser eliminada, aunque tengo serias dudas acerca de que sus bondades justifiquen la existencia de ciertas formas de ella”. En el mismo sentido, BULLARD<sup>44</sup> sostiene lo siguiente: “estoy convencido de que los niveles de protección actuales, son excesivos en varios campos, en especial en los derechos de autor y en las patentes. Veremos que, desde otro punto de vista, la LPI podría estar permitiendo que algunos (sus titulares) estén tomando algo que no les corresponde, y al hacerlo estén, de cierta manera, robando a otros (titulares que se ven lastrados por la maquinaria tradicional de defensa de derechos de propiedad intelectual)”.

La línea de pensamiento sostenida por los mencionados autores cuestiona que las creaciones intelectuales merezcan ser objeto de protección, o por lo menos, de una protección como la que actualmente dispensa la ley de propiedad intelectual. Así, también se encuentran en esta línea de pensamiento ciertos personajes públicos o instituciones políticas con cierta notoriedad pública<sup>45</sup>, de los cuales destaco por su

---

<sup>44</sup> BULLARD A., *¿Es la propiedad intelectual un robo?...cit.*, p.2.

<sup>45</sup> En este sentido se ha expresado Alfonso Cuarón, conocido por ocupar el cargo de director de películas como “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban” o “Hijos de los hombres”, y ser vicepresidente de la organización de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), al expresar que “perseguir la piratería es tan inútil como perseguir el terrorismo”, mostrándose así partidario de llevar a cabo medidas a su juicio más pragmáticas para evitar las descargas de forma ilícita, entre las que señala reducir el precio del cine, o establecer una tarifa plana para descargar música por internet, con el fin de poder cobrar los derechos de autor que actualmente, no se están cobrando. El mencionado sistema de tarifa plana para la descarga de contenido fue incluso apoyado por la SGAE en la cumbre internacional de derechos de autor (realizada el 30 de mayo de 2007, en la que se reunieron más de 217 sociedades de autores de 114 países), siempre y cuando se fijara una porción de beneficio “alta” y no con la que se ha ofrecido hasta ahora, apostando a su vez por entablar alianzas entre países cercanos para defender sus obras en el mundo, tal y como se realiza con el llamado marco “Armonía” iniciativa conjunta entre las sociedades de propiedad intelectual española, italiana (SIAE) y francesa

repercusión la carta de Thomas Jefferson (tercer presidente de los Estados Unidos y principal autor de la Declaración de independencia de 1776) a McPherson Monticello, que data del 13 de agosto de 1813<sup>46</sup>; aunque bien es cierto que en EEUU, al contrario

---

(SACEM), configurando una ventanilla única cuyo objetivo es fomentar la emisión de licencias paneuropeas y representando trece millones de obras en treinta y tres países: <https://www.armoniaonline.com>.

Continuando con los pronunciamientos de personas con cierta notoriedad en el ámbito de la propiedad intelectual, en el mismo sentido se expresó en una entrevista para el *Norway's Dagbladet* el 11 de febrero de 2009, el ex presidente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) y ex director de EMI, Eirik Johansen, quien explicó que la lucha contra las descargas en Internet por parte de la industria musical ha sido inútil, y que no está de acuerdo con que el sistema P2P (libre intercambio de archivos entre iguales) sea lo mismo que robar: "lo principal es que toda una generación ya viola el copyright, y lo único que podemos hacer es buscar mejores soluciones". A modo de epílogo, añade: "nunca nadie ha ganado una batalla luchando contra una nueva tecnología".

Con respecto a las instituciones de carácter político que se han situado fuera del marco legal actual de propiedad intelectual, es obligado mencionar la proliferación de los partidos piratas a nivel europeo. Los partidos piratas se autodefinen defensores de los derechos civiles y sociales, democracia directa con el modelo de democracia líquida y participación ciudadana, reformas al copyright y a las leyes de patentes, el libre acceso al conocimiento, los bienes de uso común, la privacidad en la información, la neutralidad en la red, y la protección y fomento de Internet, con un acceso igualitario a la misma, incluido el ámbito rural. Actualmente, existe una red de 60 partidos piratas en el mundo. Aquellos que tienen mayor participación en el Gobierno son los de Alemania con el 2,1% de los votos, República Checa con el 2.66%, Suecia con 0.43%, Islandia 5,10% y Ucrania 9,0%. Sin embargo, los partidos piratas no cuentan, ni parece que vayan a contar en un futuro inmediato, con apoyo electoral digno de consideración. Al contrario, todos los países, especialmente los que se encuentran en la lista que elaboran los EE. UU. de países piratas, están legislando en contra de la piratería. Vid: COTARELO, R., Y GIL, J., *Ciberpolítica. Hacia la cosmópolis de la información y la comunicación*, Ed. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2017, p. 986.

<sup>46</sup> THOMAS JEFFERSON., *Autobiografía y otros escritos*, ESCOHOTADO, A., Y SÁENZ DE HEREDIA, M., (Trad.) Ed. Tecnos, 1987, p. 23:

"Algunos (y especialmente en Inglaterra) sostienen que los inventores tienen un derecho natural y exclusivo a sus inventos, y no sólo en vida, sino transmisible a sus herederos. Pero, aunque es vano preguntarse si el origen de cualquier clase de propiedad emana en alguna medida de la naturaleza, sería singular reconocer a los inventores un derecho natural e incluso hereditario.

Quienes han estudiado seriamente la cuestión concuerdan en que ningún individuo tiene, por derecho natural, la propiedad individual de un acre de tierra, por poner un ejemplo. De hecho, y en virtud de una ley universal, todo aquello, mueble o inmueble, que pertenece igualmente y en común a todos los hombres, es propiedad momentánea de quien lo ocupa, pero cuando renuncia a la ocupación, la propiedad desaparece. La propiedad estable es un obsequio de la ley social, y aparece en un momento tardío del desarrollo de las sociedades.

Sería, por tanto, curioso que una idea fermento fugitivo del cerebro de un individuo pudiera, por derecho natural, reclamarse como propiedad estable y exclusiva. Si la naturaleza ha creado algo menos susceptible de propiedad exclusiva que todo lo demás, ese algo es la acción de la facultad de pensar que llamamos idea, y que un individuo puede poseer con carácter exclusivo mientras la guarde para sí; pero en el momento en que se divulga pasa a ser posesión de todos, y quienes la reciben no pueden desposeerse de ella. Su característica más peculiar es, además, que nadie la posee menos porque otro la posea entera.



que sucedió en Europa, se remarcó desde un comienzo el carácter económico y comercial de la propiedad intelectual, debiéndose explotar con arreglo a la libre competencia en un mercado abierto, sin perjuicio de reconocer algunos derechos, limitados y temporales, a los autores<sup>47</sup>.

#### 1.1.2.2. Teoría de carácter ecléctico o intermedio.

2.- La segunda de las teorías o corrientes analizadas es la de carácter *ecléctico e intermedio*, que admite el derecho individual sobre la obra original, pero sólo de un modo limitado y temporal, para que en algún momento, la sociedad, que fue la que sirvió de base para la creación de la obra, tenga en ella participación. Este sistema, a pesar de haber sido configurado por ciertos autores como el más ilógico de todos<sup>48</sup>, es el que ha triunfado en la actualidad en las legislaciones positivas. En concreto, es el sistema establecido en la legislación española, que limita los derechos de explotación en su duración, reconociéndola durante la vida del autor y 50 años después (Art. 112 TRLPI).

Para mi parecer, el sistema actual trata de encontrar un equilibrio entre los derechos patrimoniales del autor y el derecho al libre acceso a la cultura, ya que ambos están muy conectados, en esta línea se pueden encontrar entre otros, el autor SERRANO GÓMEZ, quien se expresa de la siguiente forma “no me parece riguroso tratar de configurar los derechos patrimoniales del autor como un obstáculo al libre ejercicio por todos los ciudadanos de su derecho de acceder a la cultura [...] es necesaria la

---

El que recibe de mí una idea se instruye sin reducir mi instrucción, como el que enciende su vela con la mía recibe la luz sin dejarme a oscuras. El hecho de que las ideas se extiendan libremente de uno a otro, por todo el mundo, para instrucción moral y recíproca de los hombres, parece un designo especial y benévolo de la naturaleza, que las ha hecho, como el fuego, extensibles por todo el espacio sin perder en ningún punto su densidad, y, como el aire, donde nos movemos, respiramos, y emplazamos nuestro ser material, no susceptibles de confinamiento ni de apropiación exclusiva.

Así, pues, los inventos no pueden, por su naturaleza, ser objeto de derechos de propiedad. La sociedad puede conferir un derecho exclusivo a los beneficios que se deriven de ellos, como medio de alentar al hombre a desarrollar ideas que pueden ser útiles, pero esto puede hacerse o no hacerse, conforme a la voluntad y conveniencia de la sociedad, sin que nadie pueda reclamar ni quejarse.”

<sup>47</sup> Prueba de ello es que EEUU se mantuvo durante todo el siglo XIX al margen del sistema internacional de protección de los derechos de autor, actitud que se consolida en el convenio de Berna de 1886, el cual no ratificaron. En su territorio, las obras de autores europeos no tuvieron ninguna protección hasta bien entrado el siglo XX.

<sup>48</sup> BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual...cit.*, p. 17.

existencia de dichos derechos para promover la actividad creadora intelectual de los artistas”<sup>49</sup>.

#### 1.1.2.3. Teoría a favor del derecho de propiedad intelectual sin limitaciones.

La tercera de las teorías admite y defiende sin restricciones la propiedad intelectual como un *estricto derecho individual*, afirmando que debe reconocerse como un derecho absoluto, es decir, uno que jugaría con las mismas limitaciones con las que se protege al derecho de propiedad material. La propiedad intelectual se fundaría entonces en dos concepciones, una económica y otra jurídica que deriva de la primera, puesto que la plasmación o el hecho de dar vida a una obra original representa una parte de la personalidad del autor, siendo justo que se le asegure su autoría y explotación sobre la misma<sup>50</sup>.

#### 1.1.2.4. Teoría propuesta: la progresista.

A estas tres teorías tradicionales que discuten el fundamento y la legitimidad del derecho de propiedad intelectual, sugiero añadir otra que responde a la revolución que ha supuesto internet en el sistema de la información. Esta teoría sería la más *progresista*, sostenida principalmente por autores que parten ideológicamente de alguna de las tres teorías tradicionales, pero sea cual fuere su pensamiento inicial, se acaban decantando por una innovación y modernización de los derechos de propiedad intelectual convencionales, que en ciertos aspectos ceden frente a la nueva realidad digital. Los partidarios de esta teoría tratada, buscan un punto intermedio en el que se beneficie con algún método novedoso, relacionado con las nuevas tecnologías, tanto a autores como a consumidores, aunque a priori pase o pueda parecer que pasa por una

---

<sup>49</sup> SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2000, p. 24.

<sup>50</sup> ROBERT GUILLÉN, S., *Alta cocina y derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2017, p. 250. En este pasaje de la obra se indica que “ninguna propiedad estaría más justificada que la que se atribuye al autor sobre su obra, ya que además de ser una consecuencia de su trabajo, lleva parte de su propia persona, su sello de personalidad”.

merma o retracción de derechos de propiedad intelectual. La causa y la solución del problema de la piratería la sitúan en el mismo factor: internet y las nuevas tecnologías. Se encuentran en una posición intermedia entre la teoría *negativa* y la *elcética*. Al contrario que la Comisión Europea<sup>51</sup>, defienden que los instrumentos tradicionales para la lucha contra la piratería no pueden vencer las armas de los piratas en internet, siempre dispuestas a renovarse, y antes que seguir luchando sin éxito conviene que el Estado transija en cierta medida, al estilo de la teoría de juegos de JOHN NASH<sup>52</sup> y consiga con ello una forma novedosa de protección a la propiedad intelectual. Los autores que se sitúan dentro de esta teoría no llegan al punto de negar los derechos de propiedad intelectual como lo hace la teoría negativa, ya que partiendo de la necesidad y la conveniencia de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan vivir de los frutos de sus obras, es decir, del rendimiento económico de las mismas, cuestionan el alcance del derecho de propiedad intelectual tal y como hoy en día está concebido<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> El citado organismo, en su comunicación conjunta con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Parlamento Europeo, el Consejo, y el Comité de las Regiones sobre estrategia europea de ciberseguridad, de fecha 7 de febrero de 2013, se muestra claramente a favor de regular los nuevos conflictos que provocan la incorrecta utilización de los mecanismos digitales de una forma tradicional y en contra de hacerlo mediante alguna fórmula novedosa. (Disponible en <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+6225+2013+INIT&l=es>).

<sup>52</sup> El citado autor, premio nobel de economía en 1994, pasó a la historia por lo que se conoce como la Teoría de los Juegos o Teoría del Equilibrio. Esta teoría consiste básicamente en que si dos personas se muestran intransigentes con un determinado tema, conseguirán menos beneficios que si transigen; sin embargo no llegan a transigir porque no confían en el otro, ya que si uno transige y el otro no lo hace, el transigente tendrá consecuencias muy negativas. Un ejemplo breve: un fiscal detiene a dos personas y les ofrece por separado una oferta. Si ambos confiesan (transigen) serán condenados a un año de prisión. Si ninguno de ellos confiesa (ambos se muestran intransigentes) serán condenados a cinco años. El problema es que si uno confiesa (transige) y el otro no lo hace (se muestra intransigente) este último será condenado a veinte años de cárcel. En este punto que se denomina “el dilema del prisionero” ambos confesarán (se mostrarán intransigentes) puesto que no confían en la otra persona, y el riesgo es superior a la ganancia. Incluso si el riesgo fuera igual que la ganancia, es decir, en vez de ser condenado a veinte años fuera condenado a nueve u ocho años de cárcel si transige y el otro no lo hace, lo más seguro es que no transigiera y se conformara con cinco años de cárcel, por no confiar en la transigencia del otro prisionero, posición que perjudicaría a los dos por el mero hecho de partir de una posición basada en la falta de confianza en el otro individuo.

<sup>53</sup> De todos los autores que clasifico dentro de esta línea de pensamiento, el que más gráficamente ilustra la línea de pensamiento a la que me refiero, es: CALATAYUD SORIANO, D., “Del coyote y el correccaminos a la sociedad del conocimiento. los derechos de autor y el derecho de comunicación digital en internet”, *Anuario de Derecho a la Educación*, 2014, p. 254: “tal y como recoge la tradición constitucional moderna, los derechos de propiedad privada no son absolutos: encuentran su

Si bien es cierto que la creación intelectual es en la mayoría de los casos vocacional, resulta también razonable pensar que si la ley no protegiera la autoría en absoluto, habría menos autores. El autor ha encontrado tradicionalmente en la rentabilidad de su obra el incentivo necesario para producir de forma continuada. Es pues, precisamente, el objetivo de esta continuidad productiva el que debe desde una perspectiva social y, por ende, jurídicopública, preservarse<sup>54</sup>. Resulta por ello imprescindible garantizar la existencia de un equilibrio razonable entre la protección de la propiedad intelectual y la promoción del dominio público del conocimiento, un equilibrio que en ningún caso puede consistir en la oposición frontal entre los productores de contenidos y sus usuarios, o entre los países más avanzados en el campo del conocimiento y aquellos menos avanzados, tal y como he expuesto hasta ahora.

El problema en un futuro, según determinados autores que sitúo dentro de la corriente “progresista”<sup>55</sup> no se centrará en la existencia o no de un *copyright* al que respetar, o la mayor o menor extensión de un derecho de copia, sino en un “*copyduty*”, esto es, la obligación de los propietarios de la propiedad intelectual de hacer dicha propiedad accesible para su consulta a cambio de dinero, como por ejemplo sucede con licencias como las de *Creative Commons*. Para ello, son numerosas las posibilidades que se abren. Estas comprenden desde una limitación temporal de este derecho de copia cuando ello no perjudique a la innovación, al establecimiento de

---

justificación en tanto en cuanto no sólo no impidan el desarrollo colectivo, sino que lo promuevan. En este contexto, el equilibrio que se establece entre la propiedad intelectual y el resto de derechos difiere sustancialmente por naturaleza y valor social del equilibrio que se establece entre los derechos subjetivos y los derechos reales ordinarios. La información, tal y como afirma BOYLE, “es diferente” (BOYLE, J., “Shamans, software, and spleens: Law and the construction of the information society”, *Harvard University Press*, 1996, p. 174). Así, cuando la ley que regula la propiedad me otorga el derecho exclusivo de utilizar mi casa, existe una buena razón que lo justifica, pues si todo el mundo tuviera acceso a ella, el disfrute de mi derecho se vería ampliamente mermado, cuando no anulado por completo. Cuando hablamos de propiedad intelectual, las cosas, sin embargo, son diferentes. Si alguien toma mi idea, yo sigo teniéndola. Si le comparto mi idea, no me veo desposeído de ella”: MERGES, R., “Intellectual Property in the New Technological Age” *Aspen Law and Business*, 1997, pp. 1 y ss.

<sup>54</sup> CALATAYUD SORIANO., *Del coyote y el...cit.*, p. 255: “en una sociedad en la que el intercambio de conocimiento está llamado a marcar la diferencia, un excesivo recurso a la protección de la propiedad intelectual puede resultar contraproducente, pues lejos de significar un estímulo a la innovación, puede retrasar su avance”.

<sup>55</sup> BROWN, G., “Copyduty: Saving Fair Use in the Coming Era of Privacation”, *Seminar on Internet and Society*, Harvard Law School, 1999, pp. 9 y ss.

una categoría de bienes *extra commercium per natura*, pasando por la creación de un sistema alternativo de compensación al creador (ACS en sus siglas en inglés), propuesto por autores como WILLIAM FISHER<sup>56</sup> o NEIL NETANEL<sup>57</sup>, entre otros posibles y por llegar.

En realidad, todos los autores aceptan que internet ha supuesto una dificultad añadida para la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero englobo dentro de la teoría progresista a los que debido a dicho hecho proponen cambios en la configuración original de los derechos de propiedad intelectual, no precisamente en el sentido de endurecerlos y hacerlos más amplios al estilo tradicional, sino todo lo contrario, al servicio de la sociedad de la información y utilizando algún método novedoso, que en la mayoría de los casos se lleva a cabo en el entorno digital. Una vez más, en esta corriente de pensamiento se encuentran autores con escasa repercusión en la doctrina jurídica y mayor notoriedad en el estilo periodístico, que argumentan, según sus palabras literales, que la industria de la propiedad intelectual “no puede luchar contra molinos<sup>58</sup>” y “negar el impacto del nuevo fenómeno de internet”.

---

<sup>56</sup> <http://www.tfisher.org/> (Enero 2013).

<sup>57</sup> WEINSTOCK NETANEL, *Copyright's paradox*, Ed. Oxford University Press, 2008, p. 21 y ss.

<sup>58</sup> ENRIQUE DANS., “luchar contra molinos” *periódico Expansión*, 12 de diciembre de 2014, p. 15. En el artículo, a propósito del cierre de la página de enlaces “*The Pirate Bay*”, y mencionando la entrevista de Peter Sunde, el cofundador de la mencionada plataforma, argumenta que se necesitaría llegar a un punto intermedio donde los usuarios pudieran disfrutar libremente (o de alguna forma sencilla) de los contenidos, y a la vez se remunerase a los autores, para, según él, seguir progresando.

El artículo “luchar contra molinos” fue mencionado por NAVARRETE BARREIRO, C., en su artículo “¿Por qué cuesta tanto aprobar una ley que resuelva eficazmente el grave problema de la piratería digital en España?”, *El Cronista*, Nº 49, pp. 52 y ss. En el artículo se califica la opinión del autor como poco rigorista y sustentada en medias verdades o mentiras; pero lo cierto es que el verdadero espíritu del artículo del profesor ENRIQUE DANS no era defender la plataforma *Pirate Bay* o similares, sino exponer que la industria se tiene que amoldar y evolucionar con las necesidades de las personas, que son nuevas a partir de la introducción de internet, pero sin aprobar un sistema que deje de lado los ingresos de los autores, defendiendo por tanto la teoría que califico como progresista.

Sin embargo, y profundizando en el tema, el citado autor se ha referido en otros artículos de una forma mucho más agresiva al actual sistema de defensa de la propiedad intelectual en su artículo “la llegada de la imprenta y sus efectos”. Según sus palabras: “de veinte mil dólares a setenta en pocos años. Expansión meteórica. Efectos increíbles sobre el progreso y el avance de la humanidad. Piénsalo. Haz tus cuentas. Ten presente el cálculo cada vez que pretendan que pagues un libro electrónico a diez o doce euros, o cuando intenten que pagues un euro por una canción. Después léete este noticia [el autor hace referencia a una noticia que expone que los padres de una niña que jugaba al fútbol de una forma tan impresionante que consiguió dos millones de visualizaciones en *Youtube* tuvieron que retirar el video por llevar aparejada música conocida. La citada noticia expone que sería mucho más fácil que los padres hubieran adquirido la licencia con un *click*, y esa posibilidad además haría que la industria de la música

Resaltan, al igual que la teoría negativa, con el fin de defender la merma de derechos de propiedad intelectual que podrían suponer sus nuevas medidas, que la propiedad intelectual está siempre subordinada al fin social,<sup>59</sup> que en este caso está íntimamente ligado al conocimiento y cultura de todos los ciudadanos, tal y como se establece en el artículo 33 de la Constitución Española<sup>60</sup> y el artículo 1 sección 8 de la de Estados Unidos<sup>61</sup>.

Un ejemplo de la teoría de pensamiento progresista se puede encontrar en el informe encargado por el anterior presidente de Francia, François Hollande, al experto francés en políticas culturales Pierre Lescure, actual director del *Théâtre Marigní*. Bajo el título de “Contribución a las políticas culturales en la era digital” se sostenían en dicho informe ciertas propuestas que fueron merecedoras de críticas por parte de

---

consiguiera muchos más beneficios] solo son una muestra, son solo tres de las infinitas similares que hayas podido leer últimamente. Y vuelve a pensar. Piensa en la red que estábamos construyendo, y en la época oscura, de persecuciones, multas y excomuniones en la que estamos viviendo, en toda esa reedición del Tribunal de la Santa Inquisición, por culpa de industrias del pasado y de los políticos ignorantes o corruptos que las defienden.”

<sup>59</sup> El fin social es mencionado en casi todas las argumentaciones de los autores que apoyan la gratuidad de los contenidos, a pesar de que se produzca una merma de derechos de explotación de los autores sobre sus obras. Por ello, cabe dejar claro que, a pesar de que los derechos de propiedad están limitados por la función social, esto no quiere decir que dicha función haga que el derecho fundamental de propiedad intelectual ceda de manera sistemática frente a otros derechos como la cultura o la información. Basándose en dicho argumento, los defensores de la cultura de la gratuidad, tratan de impedir que actúe el *ius prohibendi* inherente a los derechos de propiedad intelectual, con todas sus consecuencias. Además, la Constitución Española no configura en su artículo 33.2 la función social como un elemento esencial del derecho de propiedad, sino como un límite a ese mismo derecho. Sobre este tema, pienso que se puede llegar a defender que la cultura merezca ser libre, pero libre no quiere decir gratis, por mucho que el hecho de que se le ponga un precio pueda suponer una prohibición en ciertos casos.

<sup>60</sup> El art. 33 de la Constitución Española, por su parte, establece lo siguiente: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las Leyes”.

<sup>61</sup> La Constitución de los Estados Unidos, en su art. 1.º, sección 8.ª, atribuye al Congreso la competencia para “promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles mediante la garantía de un derecho exclusivo a autores e inventores por un tiempo limitado en relación a sus respectivas obras y descubrimientos”. Como puede observarse, en primer lugar se precisa la razón que habilita esta atribución de competencia (esto es, la promoción del progreso de la ciencia y de las artes útiles) y es por esta razón y no otra que el Congreso garantizará la exclusividad de este derecho. Adicionalmente, cabe destacar que la temporalidad mediante la cual se condiciona la atribución de este poder de exclusividad: los derechos de propiedad intelectual constituyen el correlato que el Estado concede a los creadores de propiedad intelectual a cambio de su creatividad. Tras un tiempo determinado, la creación pasa a ser de dominio público, y su uso, pasa a ser libre.

MUÑOZ MACHADO<sup>62</sup>, tildadas de iconoclastas y rompedoras con la manera tradicional de concebir la propiedad intelectual. Estas medidas estaban encaminadas, entre otras cosas, a reorientar la lucha contra la piratería en todos los ámbitos hacia las infracciones lucrativas<sup>63</sup>, o modificar las sanciones previstas en la Ley HADOPI, desarrollando una alternativa al sistema de sanciones, insistiendo en los aspectos pedagógicos. Hay que mencionar que el citado informe *“Contribución a las políticas culturales en la era digital”* se solicitó como consecuencia de las movilizaciones efectuadas en contra de la *Ley Hadopi*, en defensa de un nuevo paradigma regulativo que diera mayor libertad al usuario en Internet.

Otro ejemplo que ilustra la corriente progresista se puede encontrar en las palabras de NAVAS NAVARRO<sup>64</sup>: “en el mundo digital donde la cultura y la economía del compartir se potencia y estimula a pasos agigantados, los derechos de exclusiva (propiedad intelectual, patentes y diseño industrial principalmente) tienen los días contados. Es más, no es descabellado plantearse su supresión o sustituirlo por un único derecho de exclusiva, cual sería, el *know-how*, en el ámbito de la propiedad industrial, o tan solo un derecho al reconocimiento de la autoría, en el ámbito de la propiedad intelectual. No nos deberíamos aferrar a la idea de intentar adaptar a toda costa el mundo digital al analógico”. En definitiva, y en palabras de MUÑOZ MACHADO, “da la impresión de que el mundo estuviera retornando a una época pasada en la que los derechos de propiedad intelectual carecían de protección, a tiempos oscuros y ominosos en los que se discutió con razones aparentemente poderosas si las creaciones literarias o artísticas podían ser objeto de derechos por parte de sus autores o, por el contrario, su uso y disfrute debía pertenecer a la colectividad”<sup>65</sup>. No obstante, pienso que sería un error volver a los tiempos de oscuridad en lo que a los derechos de propiedad intelectual respecta, y que el núcleo de la discusión debería establecerse en buscar nuevas formas de luchar contra la piratería en internet, o bien, en facilitar la protección mediante técnicas novedosas, y

---

<sup>62</sup> MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores de la propiedad intelectual”, en *Los retos actuales del derecho administrativo en el Estado autonómico*, MÍNGUEZ MACHO, L. Y ALMEIDA CERREDA, M. (Coords), Ed. Ondavira, Madrid, 2017, p. 214.

<sup>63</sup> p. 30 y ss. del informe “contribución a las políticas culturales en la era digital”.

<sup>64</sup> NAVAS NAVARRO, S., “Creación y ocurrencia en...cit., p. 411.

<sup>65</sup> MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores...cit, p. 215.

no realizar esfuerzos en plantearse la legitimación de los derechos de propiedad intelectual, tal y como están concebidos. La mencionada autora, NAVAS NAVARRO, finaliza argumentando que la supresión de la propiedad intelectual es, en su opinión, la más probable de las opciones entre las distintas que se abren ante la aparición de internet y su inevitable cultura del compartir<sup>66</sup>. Las otras opciones que en opinión de la autora se abrirían si la supresión de la propiedad intelectual no se lleva a cabo, implicarían una forma totalmente nueva en la concepción de la propiedad intelectual, y consistirían las que seguidamente detallo:

a).- La proliferación masiva de las licencias *creative commons*. *Creative Commons* es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, fundada y presidida por Lawrence Lessig<sup>67</sup>. La idea de *Creative Commons* fue inspirada en la licencia GPL (*General Public License*) de la *Free Software Foundation*, que otorga al usuario la capacidad de copiar, distribuir o modificar una obra (incluso en algunos casos a comerciar con ella) siempre que se haga referencia a su autor. El objetivo principal que persigue este sistema es acabar con todo tipo de barreras legales que inhiben la creatividad, y proporcionar a la sazón un marco jurídico diferente que posibilite la creación de un espacio común que promueva, facilite y garantice el intercambio colectivo de obras y trabajos de artistas, científicos y desarrolladores de programas. Para ello, ofrece una serie de licencias, cada una con diferentes configuraciones o principios que permiten conceder, gradualmente y según las preferencias del autor, la libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla públicamente o bien restringir su uso comercial. Sobre las licencias *creative commons* hay que mencionar que son de carácter contractual y gratuitas, pudiendo el cesionario disponer libremente de las facultades cedidas bajo restricciones, que se atañen al respeto moral del autor en la obra original (paternidad) derecho de modificación y limitación a usos no comerciales, que requerirán en ese caso de la autorización del autor de la obra original. En este tipo de licencias el usuario

---

<sup>66</sup> NAVAS NAVARRO, S., "Creación y ocurrencia en...cit., p. 412: "parece, cada vez, más plausible, la supresión de la propiedad intelectual que aparecería sustituida por un único derecho, el de paternidad sobre el contenido digital generado al margen, por tanto, de su alcance creativo o no". En el mismo sentido, RALLO, J. R., *Una revolución liberal...cit.*, pp. 191 y ss.

<sup>67</sup> Profesor de Derecho en la Universidad de Stanford, especialista en derechos digitales.



se adhiere aceptando las condiciones fijadas por el autor en la obra original, a nivel mundial<sup>68</sup>.

Se pueden encontrar varios autores en el panorama jurídico nacional que han valorado positivamente la posibilidad de incorporar las mencionadas licencias<sup>69</sup>, incluso los tribunales de nuestro país están reconociendo su validez legal<sup>70</sup>, junto con otro tipo de fórmulas como son las cláusulas *copyleft*, siempre y cuando la parte demandante acredite, en palabras de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valladolid de 24 de noviembre de 2016 “que la música empleada se corresponde con la denominada música libre, es decir, los modelos de dominio público y de licencias generales, o *General Public License*, como son, por ejemplo, las licencias *creative commons*, algunas de las cuales incluyen la cláusula *copyleft*”. En el mismo sentido apuntan la SAP Madrid, sección 28ª, de 21 de febrero de 2008, la SAP Alicante, sección 8ª, de 16 de octubre de 2013, y la SAP Zaragoza, sección 5ª, de 27 de enero de 2014.

Más recientemente, la SAP de Ourense de 12 de diciembre de 2017<sup>71</sup> aclara lo siguiente sobre la diferenciación entre las cláusulas *copyleft* y las licencias *creative commons*: “con la cláusula “copyleft” el titular permite, por medio de una licencia pública general, la transformación o modificación de su obra, obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma a disposición del público con las mismas condiciones, esto es, permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias *creative commons*, el titular del derecho se reserva la explotación económica y puede impedir transformaciones de la misma. Por tanto, debe distinguirse las licencias

---

<sup>68</sup> XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copyright?”, *UOC Papers Revista Sobre la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Oberta de Catalunya*, Nº 2, 2006, p. 5 y ss.

<sup>69</sup> NAVAS NAVARRO, S., “Dominio público, disseminación online de obras del ingenio y cesiones *creative commons*”, *ADI*, Nº 32, 2011-2012, p. 259. En esta obra la autora vuelve a mostrarse partidaria de la creación de un nuevo paradigma regulativo de los derechos de propiedad intelectual en los siguientes términos: “la propiedad intelectual debe ajustarse a este nuevo mercado de disseminación de la información, de las ideas y de las creaciones”. En favor de dichas licencias también se ha posicionado TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 187.

<sup>70</sup> SAP de Madrid, de 5 de julio de 2007 (AC 2007/1768) y de 12 de septiembre de 2014 (AC 2014/2036); SAP de Alicante de 16 de enero de 2007 (JUR 2007/239774).

<sup>71</sup> Sentencia Nº 437/2017, Id Cendoj: 32054370012017100404.

*creative commons* de la cláusula "*copyleft*". En ocasiones habrá licencias *creative commons* que incluyan la cláusula "*copyleft*".

En mayor o menor medida suponen ambas fórmulas límites que los propios titulares fijan sobre sus derechos de propiedad intelectual, y que se basan en la libre disposición sobre sus derechos de explotación, con ciertas salvedades inherentes a los límites que el legislador establece en la libertad de gestión de derechos para los productores de fonogramas, fijados en el artículo 108 apartado sexto del TRLP y 116 apartado tercero del TRLPI. En dichos artículos se configura el derecho de remuneración equitativa como de gestión obligatoria a través de las entidades de gestión, lo cual en opinión de ciertos autores supone que el actual sistema de propiedad intelectual no de respuesta al interés del autor, siendo esta una cuestión que, en mi opinión, debe afrontarse en el futuro<sup>72</sup>. En todo caso, el derecho de remuneración equitativa para los productores de fonogramas, actualmente está configurado como de gestión colectiva obligatoria e indisponible, que por tanto queda fuera de los derechos de exclusiva del titular, y tal y como se matizó en la SAP de Madrid de 27 de junio de 2016 (Nº 257/2016) los derechos afines y de los productores de fonogramas no se pueden abarcar por dichas licencias: "las licencias *creative commons*, que tampoco cabe identificar con obras no protegidas, no se refieren a artistas intérpretes o ejecutantes ni a productores de fonogramas, cuyo derecho a la remuneración que les corresponde por la utilización de los fonogramas para cualquier acto de comunicación pública es el que resulta objeto de las presentes actuaciones, sino al derecho de los autores. La conclusión no es otra que la obligación de pago de los derechos de remuneración". Sobre la problemática mencionada de que las licencias *creative commons* puedan articularse con el derecho de autor continental, destaco la obra de DE MIGUEL ASENSIO<sup>73</sup>, quien se plantea dificultades basadas en los derechos de gestión colectiva obligatoria, a pesar de los intentos existentes con el establecimiento

---

<sup>72</sup> ROBERT GUILLÉN, S., *Alta cocina y derecho de autor...cit.*, p. 254; NAVAS NAVARRO, S., "Dominio público, disseminación online de...cit.", p. 259: "la propiedad intelectual debe ajustarse a este nuevo mercado de disseminación de la información, de las ideas y de las creaciones".

<sup>73</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A., "Creative Commons and Alternative Licenses: Spanish Perspectives", en AXEL METZGER (Editor) *Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis*, Ed. Springer International, Berlin, 2016.

de licencias adaptadas. Por último, cabe mencionar que la distinción que he expuesto entre los derechos de los autores y los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes no supone que el concepto de "comunicación al público" tenga diferente significado para ellos, tal y como se expone en la STJUE de 31 de mayo de 2016, asunto C-117/15, apartado 33.

b).- Mención aparte merece la doctrina del "*fair use*" o "uso leal" como límite a los derechos de reproducción<sup>74</sup>. Se trata de una figura típica del sistema angloamericano, que nació de la interpretación jurisprudencial norteamericana y que finalmente fue codificada en la *Copyright Act* de 1979<sup>75</sup>. El "*fair use*" supone la existencia de limitaciones al derecho de reproducción, siempre que existan fines de crítica, investigación, docencia o información, y en dicha reproducción no se produzcan objetivos lucrativos ni comerciales<sup>76</sup>. El "*fair use*" viene recogido en el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI<sup>77</sup>.

La doctrina del "*fair use*" ha llegado a extenderse a otros países, cruzando el atlántico y llegando a orillas de los países cuyos ordenamientos se basan en el *continental law*, quizás debido a la repercusión que tuvo en todo el mundo el llamado caso "*Betamax*", en el que se planteaba el ámbito de aplicación de dicha doctrina<sup>78</sup>. Años después la doctrina del "*fair use*" fue recogida, tal y como desarrolla CORTÉS FERNÁNDEZ<sup>79</sup>, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de nuestro país, concretamente y de una forma destacada en su sentencia del 3 de abril de 2013 (Nº 172/2012) en el caso "*Megakini vs. Google*"<sup>80</sup>. La doctrina del "*fair use*" es mencionada en todo el

---

<sup>74</sup> En opinión de ROGEL VIDE, C., *Estudios completos...cit.*, p. 175, no son límites, sino límite a los límites.

<sup>75</sup> ANTEQUERA PARILLI, R., "El derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital", *documento promovido por OMPI y SGAE*, 2005, p. 30.

<sup>76</sup> Sección 107 del 17 U.S.C ("*Copyright Act*"), de 1976 (<http://www.copyright.gov/fls/fl102.html>). En el mismo sentido: SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y las...cit.*, p. 34.

<sup>77</sup> El Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos fue publicado en Ginebra, en 1980, p. 114.

<sup>78</sup> Un interesante desarrollo del caso se puede apreciar en: BONDIA ROMAN, F., *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información (La nueva Ley de 11 de noviembre de 1987)*, Ed. Trivium, Madrid, 1989, p. 205 y ss.

<sup>79</sup> CORTÉS FERNÁNDEZ, B., "El *fair use* en infracciones de derechos de propiedad intelectual: el uso inocuo", *Boletín de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías CMS Albiñana y Suárez de Lezo*, 2013, p. 6.

<sup>80</sup> La citada sentencia analizó si *Google* cometía actos ilícitos al reproducir fragmentos del sitio web del demandante como su caché web, y al proveer de enlaces a dichas copias caché en su motor de búsqueda, cuando la parte actora no había autorizado la incorporación de su página web ni la utilización

procedimiento que finaliza en la citada resolución; tanto en la sentencia de la Audiencia Provincial como en el recurso de casación, y está directamente relacionada con los límites a los derechos de propiedad intelectual que se establecen en los artículos 31 y siguientes de la LPI, debido a la similitud que tiene el espíritu del citado artículo<sup>81</sup> con la doctrina del “*fair use*”. En efecto, la mencionada sentencia del Tribunal Supremo del 3 de abril de 2013, estima que se trata de una reproducción “efímera, incidental y mínima que [...] carece de relevancia infractora” encuadrándose en los “usos sociales tolerados”, en definitiva, lo que se conoce por “*fair use*”. El Tribunal Supremo, finalmente estima que la aplicación del *fair use* no va en contra del sistema de fuentes, ya que “enlaza con una figura propia del derecho

---

de su contenido a *Google* para que éste la comunicara a terceros con el fin de promocionar sus propios enlaces patrocinados y obtener los correspondientes beneficios. La respuesta fue negativa en las tres instancias, con el argumento fundamental de que la actividad de *Google* no perjudicaba al demandante, sino todo lo contrario, ya que al hacer una página web lo que se pretende es que esta tenga visibilidad. Las reproducciones *Caché* son, junto a las RAM, categorizadas como reproducciones provisionales. Pero hay que puntualizar que “hay varios tipos de reproducciones caché, determinados en función del lugar de almacenamiento, bien sean el ordenador del usuario o bien en servidores ajenos”. Tal y como indica CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Comentarios a la Ley...cit.*, p. 333, sobre el primer tipo reproducción *Caché* “las copias *caché* son auténticas reproducciones de las páginas y sitios web que se van almacenando cuando navega el usuario por internet para mostrarle, con posterioridad, su copia en caso de que la visite nuevamente”. El citado autor acierta sin duda cuando comenta que las páginas guardadas como *caché* pueden llegar a perjudicar al titular de los derechos protegidos, puesto que al quedarse guardadas en el ordenador, la web no se actualiza mostrando una publicidad o contenido completamente desfasado. Sin embargo, el segundo tipo, las copias *caché* del sistema realizadas por los motores de búsqueda como *Google*, las define GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *El derecho de autor en internet, La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Ed. Comares, Granada, 2001, p. 310 como “aquellas reproducciones temporales que forman parte de un proceso técnico que tiene como única finalidad permitir la utilización en línea de una obra por los abonados de un proveedor de acceso”, por lo tanto, este tipo de reproducción caché, a diferencia del anterior, no presenta un detrimento en los derechos de propiedad intelectual del autor.

Además de la posible infracción a los derechos de propiedad intelectual, los buscadores como *Google* han tenido otra serie de polémicas con la justicia europea, como se desprende de la reciente sentencia sobre el derecho al olvido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo TJUE), denominada: *Google Spain, S.L., Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12) (TJCE 2014, 85). *Vid.*, VILASAU, M., “El caso *Google Spain*” *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, Nº 18, 2014, pp. 16-32.

<sup>81</sup> En concreto, el artículo 31.1 LPI estipula lo siguiente: “no requerirán autorización del autor ciertos actos de reproducción provisional que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita”.

inmobiliario, el "*ius usus innocui*"<sup>82</sup> o "derecho al uso inocuo del derecho ajeno". La similitud entre la doctrina del "*fair use*" y la configuración de los límites del derecho de autor que se establecen en nuestro ordenamiento se pusieron de manifiesto en la sentencia "*Megakini vs. Google*" y fue advertida en su día por SERRANO GÓMEZ<sup>83</sup> y por FORNS<sup>84</sup>. El *ius usus innocui* presenta una gran diferencia con la concepción del "*fair use*" o uso tolerado que se utiliza en la sentencia del Tribunal Supremo "*Megakini vs. Google*". En dicha sentencia el uso tolerado es concebido como un derecho que permite a *Google* utilizar parte de la obra de propiedad intelectual en determinadas condiciones que se dan en este caso, aunque el titular no lo permita. Esta concepción que prescinde de la voluntad del titular del derecho difiere de la del *ius usus innocui*,

---

<sup>82</sup> Destaco el estudio del "*ius usus innocui*" realizado por LÓPEZ DE HARO, C., "El *ius usus innocui*", *Revista de Derecho Privado*, 1920, p. 18. *Apud.*, ROGEL VIDE, C., *Estudios completos...cit.*, p. 176. El mencionado autor define a dicho derecho de la siguiente forma:

"*Ius* denota que se trata de un derecho, no de un permiso ni de mera tolerancia. *Usus* implica que se actúa sobre cosa de otro y en razón a *jus*, no por capricho ni por abuso. *Innocui* significa que el uso no causa perjuicio, que es inocente o inocuo, inofensivo...por consecuencia, el "*ius usus innocui*" es el derecho de aprovecharse de una cosa ajena, usándola por razón de utilidad, sin que el dueño sufra perjuicio. Formulado así el derecho que analizamos, no obstante su carácter de inocuo, se presenta como subversivo del orden jurídico, porque aprovechar y a título de derecho lo que es de otro parece un atentado al dominio. Sin embargo, el fenómeno sucede cada día y lo presenciamos como una cosa tan natural que tacharíamos de abuso del propietario todo acto de oposición".

Otro análisis digno de mención del "*ius usus innocui*" lo realiza FERNÁNDEZ DOMINGO, J. I., *La mera tolerancia*, en ROGEL VIDE, C. (Dir.), Ed. Reus, Madrid, 2014, p. 103 y ss. En la mencionada obra se apunta a dicho derecho como uno no legislado, pero proveniente del derecho natural. Precisamente, por el ideal de justicia del que emana, el Tribunal Supremo, en opinión del autor (p. 112): "ha declarado que no se debe prohibir lo necesario o útil que no hace daño a otro, y con ese y análogos preceptos consagra el principio "*Quod tibi non nocet et alii prodest*".

El principio "*Quod tibi non nocet et alii prodest*" significa textualmente "lo que no te perjudica y a alguien beneficia, no debe ser prohibido", y es mencionado entre otras sentencias en la SAP Alicante, sec. 6ª, 165/2007, de 9 mayo 2007 donde es denominado "principio de justicia". La jurisprudencia (véase entre todas todas la STSJ de Madrid, Sala de lo contencioso-administrativo, secc. 8ª, 28 mayo 2004) cita, como ejemplos en los que ha calado este principio, institutos tales como el derecho de espigueo, la recogida de frutos caídos, la utilización de fuentes para beber, el pastoreo inocuo de rastrojos que el propietario no aprovecha, etc. Precisamente al derecho de espigueo se refiere LÓPEZ DE HARO, C., "El *ius usus...cit.*", p. 19, al hablar de los orígenes del "*ius usus innocui*".

<sup>83</sup> SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y...cit.*, p. 35: "en principio, no estimo que existan grandes diferencias entre la doctrina del *fair use* y la configuración de los límites al derecho de autor en nuestro ordenamiento".

<sup>84</sup> FORNS, J., "Derecho de propiedad intelectual...cit.", p. 129 ss: "si echamos una ojeada a las diversas leyes nacionales para ver la aplicación práctica a la que han llegado en los distintos países las restricciones legales, podemos comprobar que la mayoría de ellos admiten la utilización honesta de citas, resúmenes o párrafos textuales para estudios privados, comentarios, trabajos críticos, etc., que los anglosajones conocen con el nombre de "*fair use*".

ya que lo hace depender en última instancia de la tolerancia del titular o propietario, el cual puede lícitamente excluir a los demás del uso, por insignificante que sea<sup>85</sup>.

Para finalizar, considero oportuno realizar una consideración con respecto a la sentencia de 3 de abril de 2013, “*Megakini vs. Google*” que encuentro interesante, y que se basa en la posibilidad de que el tribunal hubiera valorado, o al menos mencionado, para justificar la conducta de *Google*, la tesis del uso normal del derecho y el ejercicio abusivo del mismo, realizado en este caso por la demandante, *Megakini*<sup>86</sup>. Dicho concepto supone la extralimitación de los límites naturales del derecho, lo que genera perjuicio a tercero, sin utilidad alguna para el titular del mismo. Su concepto, resulta evidente, presenta notables similitudes con respecto a los de “*fair use*” o “uso social tolerado” que he mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, puesto que para que se produzca un uso normal del derecho, se precisa de un uso social tolerado o “*fair use*”, de tal forma que, en mi opinión, si un propietario se excede en el uso de su derecho, en principio, ya no estaría ejerciéndolo de acuerdo a los usos socialmente tolerados. Con respecto a las diferencias entre conceptos debo decir, que lo que no tiene sentido, a juicio de CARRASCO PERERA<sup>87</sup>, es el intento de distinción entre abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo, a pesar del esfuerzo de delimitación, a juicio del autor, claramente improductivo, de la STS de 23 de mayo de 1984.

c).- Las licencias de uso expresas e implícitas (*implied licensed use*). Mientras que las primeras consisten en licencias de uso *online*, concedidas por agentes electrónicos donde el consentimiento contractual del usuario de internet se expresa

---

<sup>85</sup> Díez PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil III*, Ed. Tecnos, Madrid, 1981, p. 185.

<sup>86</sup> En palabras de BONFANTE, P., *Las relaciones de vecindad*, GARCÍA VALDECASAS, A., (Trad.), Ed. Reus, Madrid, 1932, p. 29, el uso normal del derecho, recogido en el artículo 7.2 de nuestro Código Civil y con origen en la Inglaterra de principios del XIX ha sido generador de notable doctrina y jurisprudencia, de entre la que destaca; GÓMEZ LAPLAZA, M<sup>a</sup> DEL C., “Abuso de derecho”, *RDP*, 2006, pp. 3-74; Díez PICAZO, L. y GULLÓN., *Sistema de...cit.*, p. 465; FRANCISCO CARRASCO PERERA, A., *Comentarios al Código civil*, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 170 y ss; Díez PICAZO, L., *La doctrina de los actos propios*, Ed. Civitas, Madrid, 2014; SAP de Castellón, de 7 de abril de 2001, AC 2001/1236; STS de 4 de marzo de 2011 (sobre su imposibilidad de aplicación de oficio); STS de 3 de febrero de 1989, STS de 23 de mayo de 1995 (sobre la concurrencia del abuso de derecho cuando el arrendador no acepta una oferta razonable de prórroga de la otra parte, cuando el contrato ha llegado a su fin); o la STS de 29 de mayo de 2009.

<sup>87</sup> FRANCISCO CARRASCO PERERA, A., *Comentarios al...cit.*, p. 170.

mediante un *click* en una casilla "Acepto", las segundas presuponen que todo contenido de acceso gratuito disponible en internet es objeto de una licencia implícita por parte de su titular o titulares, lo cual permite a cualquier sujeto que acceda a la misma disponer libremente de ella dentro y fuera de la red<sup>88</sup>. Según esto, todo lo que resulta de acceso libre y gratuito en la red podría emplearse, no sólo para uso personal, sino en la elaboración de nuevos contenidos, e incluso incorporarse a otros sitios o plataformas de acceso restringido, incluso bajo precio, sin necesidad de contar con la autorización expresa de los titulares de derechos, que ya habrían dado su consentimiento implícito. Esta concepción es inexacta, pues parte de una absoluta desconsideración apriorística de los derechos de propiedad intelectual de los creadores y titulares de derechos afines<sup>89</sup>: es lícito difundir gratuitamente los contenidos propios (para la difusión de contenidos ajenos se necesita en todo caso contar con la autorización pertinente, incluso aunque se piense en una difusión gratuita, siempre que se dirija a un público potencial distinto), sea con intenciones meramente altruistas o sea con fines de promoción personal, profesional o empresarial. Pero eso no significa ni una renuncia de derechos, ni tampoco una licencia implícita para que cualquier persona pueda realizar actos de explotación de esos contenidos. El titular de los derechos de propiedad intelectual que pone a disposición su obra en internet concede de forma implícita una licencia de uso a cada usuario que descarga o visualiza su contenido, pero no una licencia de explotación, para lo cual deberá recabar el consentimiento expreso del titular, de igual forma sucede si el usuario quiere compartir dicho contenido mediante enlaces, salvo las excepciones legales a los derechos exclusivos como el derecho de cita del artículo 32 TRLPI.

d).- El uso tolerado (*tolerated use*) por parte del autor de la obra protegida. En este caso, no existiría una licencia ni tan siquiera de manera implícita, sino una simple toleración del uso<sup>90</sup>. El uso tolerado ha sido muy poco desarrollado por la doctrina de

---

<sup>88</sup> Cfr: GERVAIS, D., *The Tangled Web of UGC: Making Copyright Sense of User-Generated Content*, Ed. HeinOnline Vand. J. Ent. & Tech. L, 2009, p. 868.

<sup>89</sup> CARBAJO GASCÓN, F., *Manual de buenas prácticas para la difusión digital de los contenidos científicos en las universidades españolas*, Ed. Residencia de Estudiantes de Madrid, Madrid, 2004, p. 182.

<sup>90</sup> WU, TIM., "Tolerated Use", *Columbia Journal of Law and Arts*, Nº 31, 2008, pp. 619-620.

nuestro país, y en la jurisprudencia ha sido entendido como una prescripción por tolerancia, alegado normalmente en temas de propiedad industrial, pero no se ha encontrado ninguna referencia del mismo en sentencias relacionadas con la propiedad intelectual, quizás por la incidencia en este sector de las entidades de gestión y los derechos de gestión colectiva obligatoria. Así lo recogen diversas sentencias, entre ellas la SAP de 10 de octubre de 2017 sobre el uso tolerado de una marca con “casi 20 años de absoluta pasividad al respecto” tolerancia continuada que constituye, en palabras de la STC 73/2009, de 23 de marzo, una desestimación tácita de la aducida pérdida de confianza en el uso de los signos (marcas), o la SAP de Valencia de 8 de mayo de 2009 (Nº 113/2009) que se pronuncia en los siguientes términos: “debiendo estimarse la denominada prescripción por tolerancia, ya que la entidad demandada viene haciendo uso tolerado y consentido de la marca RACHADELL desde antiguo, desde el nacimiento del negocio, y en todo caso siempre hace más de cinco años”.

#### 1.1.2.5. Teoría defendida en esta investigación.

La teoría que defiende en esta investigación, al contrario de las manifestaciones que se han mencionado que giran en torno a una nueva forma de concebir los derechos de autor, llegando incluso a postergarlos en favor de los intereses de los usuarios, es que la propiedad intelectual, tal y como hoy es concebida por el legislador, es decir, como una creación con un cierto grado de originalidad<sup>91</sup>, es

---

<sup>91</sup>Con la salvedad de la protección que se otorga a las bases de datos, las cuales no necesitan, por definición, ser originales. Sobre la necesidad de originalidad de la obra para que pueda ser merecedora de protección, se puede citar abundante doctrina, que es unánime a la hora de exigir dicha característica, definiéndola como una creación propia del autor, “combinando las ideas, fondo y elementos de expresión de tal manera que den a la obra una personalidad propia y característica que las difiere de las demás”: DANVILA Y COLLADO, M., *La propiedad intelectual...cit.*, p. 381.

Aunque es cierto que la originalidad de la obra puede ser entendida de diversas formas, entiendo que la más coherente es la que se ha expuesto, la de la novedad objetiva de la misma, en el mismo sentido que PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS, M., “Comentarios a los artículos 428 y 429 CC”, en ALBALADEJO, M. Y DÍAZ ALABART, S. (Coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo V, Ed. Edersa, Madrid, 1985, pp. 756-757. Más recientemente, MARISCAL GARRIDO FALLA, P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 70-82.

Sobre la originalidad de la obra también destaco las obras de RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 121 y ss; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *Comentarios a la Ley...cit.*, p. 159 y ss; LÓPEZ QUIROGA, J. *La propiedad intelectual...cit.*, p. 17.



merecedora, por supuesto, de ser protegida sin dar pasos hacia atrás en lo que se refiere a la configuración actual de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, y los que afectan a la transformación de la obra y otros derechos, protección que además es una garantía de que siga funcionando el motor de la economía para nuestro país que representan las creaciones originales del intelecto.

Todos los argumentos que he expuesto a favor de la libertad de ideas o creaciones utilizan la excusa del fenómeno de internet para defender una necesidad de cambio en el orden establecido, que tal y como ya he analizado, fue reconocido hace siglos: en el contexto europeo a partir de la Revolución Francesa<sup>92</sup> y concretamente en nuestro país en tiempos de Carlos III<sup>93</sup>, consagrándose según el ejemplo revolucionario francés en las Cortes de Cádiz con un decreto de 10 de junio de 1813<sup>94</sup>, y que ha permanecido durante todos estos años, intacto. Los argumentos en contra de la propiedad intelectual chocan con uno de los más importantes derechos fundamentales de la doctrina clásica del iusnaturalismo de LOCKE<sup>95</sup>, que es el derecho

---

Como es previsible, el término “original” que es necesario para pasar de concebir una idea a un derecho de propiedad intelectual, ha sido generador de numerosa jurisprudencia. Así, las SSTs de 24 de junio de 2004 (RJ 2004/4318), la de 27 de septiembre de 2012 (RJ 2012/9707), de 2 de febrero y de 26 de abril de 2017 (RJ 2017/454 y 2017/1736).

<sup>92</sup> El autor, DOMINGO PORTERO LAMEIRO, J., *La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016, p. 34, destaca que los pensadores de la Revolución Francesa, al configurar la propiedad intelectual como la más sagrada de todas las propiedades, fueron quienes dibujaron los esquemas principales del sistema de propiedad intelectual que hoy en día existe: una propiedad que reconocía no sólo los derechos exclusivos de explotación, sino también derechos morales (de contenido no patrimonial), tales como la atribución y la integridad de la obra, y que el *copyright* desconocía por completo (y que poco a poco fue incorporando).

En el mismo sentido, PIZARRO MORENO, E., *La disciplina constitucional de la propiedad intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 37: “los gritos de la Revolución Francesa alcanzan a la protección de la propiedad intelectual, a la que se califica de “la menos susceptible de contradicción, la más sagrada”; se celebra profundamente no tanto la obra, como la protección de la propiedad nacida del ingenio.”

También se ha expresado en estos términos ROGEL VIDE, C. *Estudios completos...cit.*

Sin embargo, hay autores que han resaltado las diferencias de la propiedad intelectual con respecto a la propiedad tangible: LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil, Derechos reales*, (revisada por LUNA SERRANO, A.), Ed. Dykinson, Madrid, 2000, p. 30. En sus palabras, “la doctrina no ignoró nunca la diferencia entre esta propiedad y la de las cosas corporales, pero preocupada por sus aspectos pecuniarios, tardó en observar en ella lo que tiene de vínculo indisoluble entre la obra y el autor.

<sup>93</sup> Un estudio de la legislación completa dictada en aquella época se encuentra en DANVILA Y COLLADO, M., *La propiedad intelectual...cit.*

<sup>94</sup> El decreto CCLXV de 10 de junio de 1813 estableció que solo los autores o las personas por ellos autorizadas podían imprimir sus obras y sus herederos durante 10 años.

<sup>95</sup> HEYWOOD, A., *Introducción a la teoría política*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 219.

de todo ser humano a vivir de su propio trabajo, más allá de argumentos críticos que apuntan a que los únicos que son verdaderamente protegidos por la LPI son las grandes discográficas y no los autores<sup>96</sup>.

Con respecto a las tres opciones en las que puede derivar la propiedad intelectual que he expuesto en el apartado anterior al mencionar la teoría progresista, y que se presentan inevitables ante los avances del mundo digital, sostengo firmemente, al igual que lo hace CARBAJO GASCÓN<sup>97</sup> que el sistema de *creative commons* y *copyleft* no supone ni debe suponer en un futuro una confrontación con el sistema de derechos de autor. Son sistemas compatibles, basados en la decisión libre de los titulares de derechos en explotar económicamente sus obras y prestaciones o por compartirlas con el resto de la sociedad, sin perjuicio de la posibilidad de optar por fórmulas mixtas, siempre dentro de los límites que marca la ley, y que no deben proponerse como un modelo a futuro que dificulte la protección de la propiedad intelectual y que la minusvalore con respecto a la propiedad corporal o tangible, la cual, dicho sea de paso, puede haber llegado al patrimonio del sujeto sin ningún tipo de esfuerzo de éste, frente a la infraprotección que sufre la propiedad intelectual, que siempre requerirá un cierto trabajo para su desarrollo<sup>98</sup>.

En definitiva, en esta investigación defiendo que no se puede crear conciencia de que todos los contenidos, cualquiera que sea su clase y procedencia, son gratuitos con el simple hecho de que transiten por la red, y que si no, deberían serlo porque el ciberespacio no puede considerarse un mercado, sino el lugar de la libertad de expresión y creación sin cortapisas y condicionamientos económicos; ni mucho menos se puede consentir una “ideología de la gratuidad” en los contenidos de internet. La mencionada forma de concebir la propiedad intelectual, que deriva en una auténtica

---

<sup>96</sup> He mencionado “más allá de argumentos críticos” porque si fuera cierto que la LPI beneficia en mayor medida a las grandes discográficas que a los autores, pienso que el objetivo sería cambiar ese orden de cosas, y no tratar de que prosperase un cambio en el actual sistema de derechos de propiedad intelectual en internet, introduciéndose así un nuevo paradigma legal en el que no se respeten los derechos de autor.

<sup>97</sup> CARBAJO GASCÓN, F., *Manual de buenas prácticas para...cit.*, p. 182.

<sup>98</sup> El hecho de que la opinión pública minusvalore la creación intelectual se ve reflejado en el ejemplo de que la gran mayoría de personas rechaza la usurpación de un inmueble, aunque éste esté desocupado, y sin embargo, consume música o películas de manera ilegal, o está en contra del canon digital, que recuerdo que es un derecho que atribuye la LPI por copia lícita.

ideología, se evidencia en la falta de crítica social a las redes *P2P*<sup>99</sup>, en concreto por el sector de la población que defiende la llamada “cultura de la gratuidad”<sup>100</sup>. El tipo de intercambio gratuito de datos entre particulares a través de redes *P2P* (en la gran mayoría de los casos de música y películas) a pesar de que suponen un foco de violaciones del derecho de reproducción de la obra (por parte del usuario que la baja de internet) y del de puesta a disposición (por parte del usuario que la hace accesible) no han sido condenadas de manera unánime por la sociedad, sino todo lo contrario, puesto que las voces a favor de la libre utilización de las redes *P2P* han sido múltiples en el ámbito periodístico y político,<sup>101</sup> aunque en la mayoría de los casos, si se

---

<sup>99</sup> Las redes *P2P* consisten, principalmente, en el intercambio de archivos a través de redes de pares o “peer to peer”. Este sistema se apoya en una forma de transmisión directa de datos entre ordenadores en red sin necesidad de clientes ni servidores fijos. Es decir, cada ordenador de la red funciona a su vez como servidor, y por eso los intercambios se realizan entre iguales o pares. SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través...cit.*, p. 47. Lo mismo indica GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 221. El citado autor explica que los contenidos están en todo momento ubicados en las carpetas compartidas que los usuarios crean en sus respectivos ordenadores. En rigor, la red se apoya en los miles de internautas conectados, lo cual amplía sin duda las posibilidades de almacenamiento con respecto a un sistema que se basase en un único servidor.

La aparición de los programas de intercambio de archivos entre particulares (redes *P2P*) ha abierto la posibilidad a la transmisión de obras protegidas a escala global, suponiendo uno de los mayores desafíos a los que los juristas y el sistema de propiedad intelectual ha tenido que enfrentarse en la actualidad.

<sup>100</sup> Corriente cultural que no hay que confundir con la “cultura libre o del compartir” cuya antinomia es la “cultura presa”. El citado autor hace referencia a la “cultura del compartir o cultura libre” como un paradigma en el que los autores, a pesar de tener reconocidos los derechos sobre las obras, no los ejercitan, posibilitando el libre acceso a los contenidos. Sin embargo, la cultura de la gratuidad sería la fundamentada por los que niegan la ilicitud en el intercambio de obras porque no reconocen derechos a los autores, apelando entre otros argumentos al fin social.

<sup>101</sup> Han sido variadas las manifestaciones públicas a favor de las redes *P2P*, tanto en nuestro país como internacionalmente, con Suecia y Noruega a la cabeza, países donde el partido pirata ha tenido mayor difusión. Un buen análisis de las cuestiones más notorias sobre las redes *P2P* se realiza en ORTEGA DÍAZ, J. F., “Redes *P2P* y la mal llamada cultura del compartir”, en GARCÍA VIDAL, A. (Coord.), *Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo XXXI*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 319-345.

Quizás el más notorio de todos los pronunciamientos a favor de las redes *P2P* en el plano político fue el del Ministro de Educación Noruego, Bård Vegar Solhjell, ya que en su blog defendió las redes *P2P* aprovechando el cierre de la plataforma *The Pirate Bay*. El Ministro se pronunció en los siguientes términos: “no podemos luchar contra el futuro, algunos se comportan como si pretendiesen reeditar la lucha contra la televisión en color o la campaña contra las cintas de *cassette* (...) Todas las tecnologías anteriores han desencadenado temores sobre la muerte de los formatos antiguos. Pero la televisión no mató a la radio, la web no mató al libro, y las descargas no van a matar a la música. Al contrario, la web es genial para difundir la música y otras artes. Los artistas pueden hacer llegar su trabajo a mucha más gente, y nosotros podemos acceder a toda la música del mundo cuando queremos. ¡Fantástico! (...) No hay futuro en la lucha contra la disponibilidad de la música en Internet.”.

realizaba una lectura exhaustiva de los argumentos, siempre se podían apreciar ciertos matices que apuntaban a reconocer algún tipo nuevo de retribución a los autores, retribución por tanto, que no se ha llegado a negar incluso por los autores que defienden el intercambio libre de contenidos<sup>102</sup>.

Como conclusión, además de significativas pérdidas económicas, la piratería lleva tiempo provocando una alarma entre los diferentes titulares de derechos, tanto nacionales como extranjeros, alarma social que, tal y como he mostrado, no ha sido compartida de forma unánime por la sociedad, puesto que a pesar de que en la doctrina jurídica dominante la dirección ha sido unánime hacia el reconocimiento e importancia de los derechos de propiedad intelectual y lucha contra la piratería, en el terreno periodístico y político no se puede decir lo mismo. Así, no

---

A este pronunciamiento le han seguido otras manifestaciones públicas a favor de las redes *P2P*, como por ejemplo, las protestas por la confiscación de los servidores de *The Pirate Bay* en 2006, en las cuales se manifestaron 600 personas en las calles de Estocolmo y Goteborg. Estas manifestaciones fueron en su momento las más grandes marchas en defensa del *P2P*, y no hacen sino evidenciar las carencias de las campañas que defienden los derechos derivados de la propiedad intelectual.

La última de las mediáticas opiniones a favor de las redes *P2P* la protagonizó el 11 de febrero de 2009 el ex-Presidente de EMI y de la IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), afirmando que es inútil luchar contra el *P2P* y que nunca nadie ha ganado una batalla luchando contra las nuevas tecnologías. En una entrevista para el *Norway's Dagbladet*, explicó que la lucha contra las descargas en Internet por parte de la industria musical ha sido inútil y no está de acuerdo con que el *P2P* sea lo mismo que robar: "lo principal es que toda una generación ya viola el copyright, y lo único que podemos hacer es buscar mejores soluciones". Y a modo de epílogo, añadió: "nunca nadie ha ganado una batalla luchando contra una nueva tecnología".

<sup>102</sup> La gran mayoría de autores que se posicionan a favor de las redes *P2P*, hacen una matización con respecto a su apoyo a dichas plataformas, y es que en realidad no abogan por un intercambio de datos totalmente libre, sino por configurar alguna fórmula nueva para retribuir al artista. Parten de la imposibilidad de luchar contra el fenómeno de internet y contra sus herramientas para que los contenidos fluyan eludiendo las barreras que establecen las leyes. A las palabras de ENRIQUE DANS me remito: "fórmulas mediante las cuales el artista puede recibir un pago por la comercialización de su música, y de cómo ese pago a los artistas puede beneficiarse directamente de los ahorros obtenidos al no tener que imprimir, transportar y distribuir la música a través de tiendas": DANS, E., *Todo va a cambiar, Tecnología y evolución, adaptarse o desaparecer*, Ed. Deusto, 2010, p. 4. Lo que personalmente no llego a entender es el motivo por el cual los usuarios de internet van a acceder a pagar por un contenido que como los propios autores que apoyan las redes *P2P* sostienen, puede ser obtenido de forma gratuita, puesto que el fenómeno de internet no conoce fronteras. Aprecio, por tanto, que hay una parte de autores que he tenido ocasión de mencionar al exponer la teoría progresista, que han considerado tarea imposible erradicar las actividades ilícitas en internet, y abogan por una solución intermedia que puede que no satisfaga ni a unos (a los usuarios por tener que pagar por un contenido que siempre querrán que sea gratuito) ni a otros (a la industria de la música, que entenderá la nueva fórmula que se proponga como una cesión de derechos a favor de los piratas).

puede obviarse como parte fundamental del problema que la piratería goza en nuestro país de una gran aceptación social, ya que los usuarios en su inmensa mayoría piensan que el producto original es demasiado caro y que el fabricante podría bajar sustancialmente los precios (argumento muy utilizado por el consumidor en el caso de música y cine). Por ello, una de las principales herramientas para la lucha contra la piratería debe ser concienciar a la sociedad de que la misma afecta a todos, constituyendo los delitos contra la propiedad intelectual e industrial un gran riesgo para la cultura, la creación, la economía y, en síntesis, para el futuro de cualquier país. Además, la piratería representa la parte visible de una cadena más amplia de delitos, como el contrabando, el terrorismo, la venta de mercancía robada y la adulteración de productos en la que se sustenta una auténtica industria criminal amparada en la ilegalidad y la impunidad.

#### 1.1.3. Breve análisis sobre los distintos derechos de explotación que la LPI concede a los autores.

Conviene, antes de continuar con el tema principal de la investigación, realizar un breve repaso de los derechos de explotación que otorga la LPI a sus titulares. En lo que respecta al contenido del derecho de autor garantizado en el TRLPI, hay que mencionar los siguientes derechos de explotación: el de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, los cuales no podrán ser afectados ni infringidos sin autorización, salvo los casos previstos en la ley. La propia naturaleza del derecho de autor confiere a su titular un monopolio absoluto sobre la obra (con las limitaciones contenidas en la propia LPI) que se manifiesta en una serie de facultades, de entre las cuales se sitúan los mencionados derechos de explotación económica previstos básicamente<sup>103</sup> en los artículos 17 y siguientes LPI, y cuya infracción es la causa más común de ejercicio de acción indemnizatoria.

---

<sup>103</sup> La propia LPI en su artículo 17 se encarga de dejar claro que las facultades de explotación o utilización de la obra que enumera la ley en sus artículos siguientes no es *númerus clausus*, sino que no se agota con ellas la totalidad de posibilidades de goce y disfrute de la obra, sobre las que el autor puede tener poder de control. Así lo expone YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y perjuicios en...cit.*, p. 38. En el mencionado trabajo se realiza asimismo un interesante análisis sobre los distintos derechos de explotación y morales reconocidos en la LPI.

Los derechos de explotación se pueden categorizar, siguiendo a DELGADO PORRAS<sup>104</sup>, en: 1.- las modalidades de explotación que tienen como objeto la creación en sí misma, es decir, el *corpus mysthicum*; 2.- las creaciones que inciden en el soporte o *corpus mechanicum*, siendo éste la base de la explotación; y 3.- las creaciones que, si bien no inciden sobre el soporte, necesariamente implican la pérdida de la propiedad de éste por parte del que realiza la actividad de explotación.

Los derechos de explotación son limitados en el tiempo, y se reconocen de forma exclusiva (eso no quiere decir que el autor no los pueda ceder mediante una modalidad de contrato de explotación, o transmitir<sup>105</sup>) y cuya extinción supone el paso de la obra a dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquiera, siempre que se respete su autoría<sup>106</sup>. Una vez realizadas estas precisiones, paso a realizar un resumen del concepto y características de cada derecho de explotación que tipifica la LPI:

1).- El derecho de reproducción. Este ha sido, a lo largo de la historia, el principal de todos los derechos de explotación, puesto que por muchos años la imprenta fue el principal medio de realización de copias y forma mediante la cual se facilitaba la llegada al público de la obra; lo cual no quiere decir que dicho derecho se agote en las formas tradicionales de reproducción, sino que también se ve implicado cuando, por ejemplo, se realiza un escaneado de obra o un almacenamiento en memoria USB o espacio digital, “siendo irrelevante el número de copias, el método de producción, el propósito o destino de la copia [...] sin embargo estas circunstancias

---

<sup>104</sup> DELGADO PORRAS, A., “el control sobre la utilización de los ejemplares de su obra. La experiencia española”, *Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual*, 1991, p. 523

<sup>105</sup> Vid., Rogel Vide, C., *Estudios completos...cit.*, p. 55 y ss. El citado autor hace referencia a las teorías existentes en materia de derechos de autor. Una primera teoría conceptuaría el derecho de autor como un derecho patrimonial de naturaleza absoluta, idéntico al derecho de dominio. Otra teoría se distancia de la anterior al argumentar que el derecho de autor tiene un valor espiritual indiscutible, alejado del único valor económico del derecho de dominio, “de manera que aunque transmita sus derechos económicos conserva siempre aquellas facultades. La semejanza con la propiedad es puramente externa y parcial”. Por ello, el autor destaca una tercera teoría por la que aboga como doctrina más extendida, la que reconoce un derecho de naturaleza mixta o un doble derecho: el de la personalidad y el patrimonial. Esta teoría tampoco estaría libre de críticas, puesto que sería artificioso, según el autor mencionado *supra*, escindir una institución unitaria en dos derechos subjetivos diferentes; sin embargo sí que se podría considerar una unitaria situación de poder en la que se agrupen facultades de diversa índole. En todo caso, el carácter personalísimo de los derechos morales implica la imposibilidad de transmisión, inalienabilidad e irrenunciabilidad, a diferencia de los derechos de explotación.

<sup>106</sup> SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y...cit.*, p. 24.

pueden influir sobre la calificación y la ilicitud de la reproducción<sup>107</sup>”. Lo que sí es relevante es la forma mediante la cual se trata de realizar la reproducción, ya que si es manual, mediante la copia de una obra plástica, la doctrina es unánime al entender que la nueva ejecución de una obra plástica no es una simple reproducción, y que la ejecución personal es siempre nueva<sup>108</sup>, por lo que se tratará de una obra derivada, es decir, que incorporará elementos de la obra anterior de la que parte<sup>109</sup>.

Precisamente, para abarcar nuevos tipos de reproducciones, se añadieron en la reforma de la LPI del año 2006 los términos “directa o indirecta”, que aclaran que una reproducción no se verá afectada por la distancia entre el lugar en el que se halle el original y se produzca la copia, y los de “provisional o permanente”, que se refiere a la duración en la fijación de la obra en el soporte<sup>110</sup>. La definición del derecho de reproducción se puede obtener en el artículo 18 TRLPI<sup>111</sup>, y ha estado presente de una forma primordial desde la primera Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Propiedad Literaria de 1847, puesto que constituía prácticamente la totalidad del derecho de propiedad intelectual, al atribuir a los autores la facultad de reproducir sus escritos u otorgar la facultad de reproducirlos a otros por medio de copias. Con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes, se recoge su definición en el artículo 107 TRLPI, y en lo que respecta a los productores de fonogramas, grabaciones audiovisuales y entidades de radiofusión, hay que mencionar los artículos 115, 121 y 126.b) del mencionado texto legal.

El derecho de reproducción, en definitiva, otorga a los autores o titulares de dicho derecho la capacidad exclusiva de autorizar la duplicación de su obra bajo

---

<sup>107</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 21.

<sup>108</sup> Hay determinadas obras, que por sus características, no pueden ser objeto de reproducción cuando son realizadas de forma manual, como es el caso de las obras plásticas: ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos de autor de obras de arte*, Ed. Civitas, Madrid, 1996, p. 71.

<sup>109</sup> ORTEGA DOMÉNECH, J., *Obra plástica y derechos de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2000, pp. 227 y 233. El citado autor propone incluso, reinventar el concepto de copia para la obra plástica.

<sup>110</sup> CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, PALAU RAMÍREZ, F. y PALAU MORENO, G., (Dir.), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, p. 329.

<sup>111</sup> Artículo 18 TRLPI: “se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”. También viene recogido en el artículo 9 del CBPOLA (Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas) o en el capítulo 106 USACA (*Copyright Law of the United States*, de 19 de octubre de 1976).

cualquier forma o procedimiento. Se puede decir, por tanto, que los rasgos característicos del derecho de reproducción son: 1.- Patrimonialidad por su trascendencia económica<sup>112</sup> (rasgo que comparte junto con el derecho de distribución, comunicación pública y transformación) lo cual supone que se trata de un derecho transmisible *inter vivos* y *mortis causa*, hipotecable y embargable<sup>113</sup>; 2.- Exclusividad por imperativo legal (art. 2 TRLPI) que habilita al autor a impedir el uso del derecho a terceras personas; 3.- Temporalidad (como el resto de derechos de explotación, está limitado en virtud del artículo 26 TRLPI a la vida del autor y 70 años después de su muerte); 4.- Aplicabilidad de toda la obra y a cada una de sus partes; 5.- Irrelevancia del procedimiento empleado para su ejercicio y número de copias realizadas, y 6.- Limitado en su contenido (de acuerdo a los límites establecidos en los artículos 31 y ss del TRLPI)<sup>114</sup>.

El derecho de reproducción no es absoluto, puesto que entre otros límites recogidos en el artículo 31 y siguientes del TRLPI, se reconoce por ejemplo la excepción por la copia privada en el ámbito doméstico. Se trata, por tanto, de una afectación al derecho de reproducción cuando se produce un “plagio”, concepto que sólo viene recogido en el artículo 270 del Código Penal pero que por supuesto tiene

---

<sup>112</sup> Cabe decir que las formas de explotación no suponen necesariamente la obtención de un rendimiento económico, puesto que no es obligatorio que se dé el ánimo de lucro ni la obtención de un resultado lucrativo, sino que la “la explotación supone el aprovechamiento de las distintas facultades que puede proporcionar una obra”: *Vid.*, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. Y BONDÍA ROMÁN, F., *comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Ed. Civitas, Madrid, 1997.

<sup>113</sup> Es necesario precisar, que lo que será embargable serán los frutos económicos del derecho y no los derechos de explotación en sí (artículo 53 TRLPI). Este hecho ha llevado a los autores que menciono *infra*, a argumentar que si las facultades de explotación son hipotecables en su caracterización y función patrimonial, por igual razón y con el mismo alcance deberían ser embargables: *Vid.*, RAMS ALBESA Y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, “La hipoteca y el embargo sobre los derechos de explotación en la Ley de 11 de noviembre de 1987”, *RJN*, Nº 10, 1994, pp. 181-182.

Un extenso trabajo sobre este tema se puede encontrar en la totalidad de la obra de DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2006, quien aporta abundante doctrina crítica sobre el hecho de que el legislador admita la transmisión forzosa a un tercero de los derechos de explotación a través de la hipoteca y, sin embargo, no la permita a través del embargo: *Cfr.*, entre otros, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “siete derechos en busca de autor. La nueva Ley de Propiedad Intelectual”, *ADC*, 1998, pp. 280 y ss. El citado autor concluye esgrimiendo el argumento de que la hipoteca se constituye voluntariamente, mientras que en el caso del embargo, el autor se vería despojado de su derecho por causas ajenas a su voluntad.

<sup>114</sup> Todas estas características diferenciadoras, junto con un extenso análisis del derecho de reproducción, puede encontrarse en RIVERA BLANES, B., *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2002, pp. 195-221.



trascendencia civil y que ha sido perfilado por la jurisprudencia especialmente en las siguientes sentencias ordenadas de más antigua a más moderna: STS de 28 de enero de 1995<sup>115</sup>: en dicha sentencia se entendió que el plagio que “es todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial mediante una actividad mecanizada carente de toda originalidad”. En efecto, el plagio busca el “aprovechamiento de la labor creativa ajena”. La coincidencia ha de ser de “características estructurales básicas y fundamentales y no de las accesorias o añadidas”. En el mismo sentido se encuentran las STS de 7 de junio de 1995, de 17 de octubre de 1997 y de 7 de octubre de 2011 o la de 27 de diciembre de 2002<sup>116</sup>.

El derecho de reproducción, en definitiva, permite al autor controlar la fijación de la obra y la obtención de múltiples ejemplares a partir de ella, con independencia de que esos ejemplares no hayan sido objeto de ofrecimiento al público ni de comercialización. Por ello, el autor podrá ejercitar acciones civiles de cesación, y en su caso de indemnización, por el simple hecho de que su obra se haya reproducido, aunque no hubiere sido objeto de explotación ulterior<sup>117</sup>. No obstante, hay que aceptar que los derechos de reproducción y de distribución van normalmente unidos, ya que el *íter* de reproducción desemboca de forma natural en la ulterior distribución de dichos ejemplares. Sin embargo, en lo que respecta al entorno digital, me resulta interesante puntualizar que la combinación natural se dará entre el derecho de reproducción y comunicación pública, y no entrará en juego el derecho de distribución. Así lo entendió la SAP de 5 de julio de 2013 (JUR 2013, 307734) que revoca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid, de 11 de mayo de 2010 (caso “*Jet Multimedia*”) y que estima que la conducta consistente en la descarga de música infringe el derecho de comunicación pública, por lo que no puede ser entendida la actividad de descarga como una venta ilegal de un ejemplar de la obra, lo cual iría en contra de los derechos de distribución.

---

<sup>115</sup> Nº de resolución: 12/1995. Id Cendoj: 28079110011995101126.

<sup>116</sup> Respectivamente, Id Cendoj: 28079110011995104206; 28079110011997101932, 28079110012011100635 y 28079110012012100768.

<sup>117</sup> *Vid.*, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord), 3ª Ed. Tecnos, Madrid, 2007, p. 287 y nota 14.

2).- El derecho de distribución consiste en la puesta a disposición del público de la obra en un soporte tangible mediante la venta, el alquiler, o cualquier otra fórmula elegida. Viene recogido en los siguientes artículos: 14.1. (i) del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, en lo sucesivo CBPOLA<sup>118</sup>, Artículo 6.1 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (1996)<sup>119</sup>, artículo 4.1 de la Directiva 2001/29<sup>120</sup>, capítulo 106 (3) USACA<sup>121</sup> o artículo 19 TRLPI. Este último texto hace referencia expresa al soporte tangible, acepción que fue introducida a partir de la reforma realizada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, ya que antes no se contemplaba que fuera necesario que la distribución se realizara en dicho medio material.

RIVERO HERNÁNDEZ analiza las formas de “puesta a disposición” de la obra, señalando entre ellas el préstamo (en realidad, según su criterio, debería hablarse del comodato), venta, arrendamiento, préstamo, cesión o dejación gratuita, el *leasing*, financiero[...] y otros contratos<sup>122</sup>.

La diferencia principal entre el derecho de distribución y el derecho de reproducción es que aquél pone a disposición una obra ya fijada o reproducida, por lo que para distinguir este derecho hay que centrarse en el acto de distribución, tal y como menciona RIVERO HERNÁNDEZ: “el acto de reproducción es manifestación del derecho, y ambos se hallan recíprocamente interpenetrados, son como dos caras de una misma moneda”<sup>123</sup>. Hay que mencionar que es posible hacer uso del derecho de distribución sin poner el producto en circulación, posibilidad que, con las nuevas técnicas de comunicación existentes, es fácilmente factible<sup>124</sup>.

El derecho de distribución ha sido en ocasiones confundido con el derecho de reproducción, como sucede con las legislaciones de Francia y Bélgica, pero sostengo

---

<sup>118</sup> Aunque no lo hace con carácter general, puesto que sólo es mencionado en las previsiones especiales para obras cinematográficas de los artículos 14 y 14 bis LPI.

<sup>119</sup> El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 fue el primer reconocimiento general del derecho exclusivo de distribución de los autores en un instrumento internacional.

<sup>120</sup> El citado artículo supuso el reconocimiento de un derecho de distribución de los autores con alcance general para todo tipo de obras.

<sup>121</sup> Citaré en lo sucesivo a la estadounidense *Copyright Law of the United States*, de 19 de octubre de 1976 como USACA.

<sup>122</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 19”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ, R. (Coord.), Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 377.

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 373.

<sup>124</sup> SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y las...cit.*, p. 34; *Apud.*, CHIMIENTI, L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore. Direttive Comunitarie e normativa interna*, Ed. Giuffrè, Milán, 1996, p. 72.

que son dos derechos bien distintos, puesto que por ejemplo, existirá infracción del de distribución y no del de reproducción cuando se haga entrega de una obra original, o se pusiera a disposición del público mediante el alquiler, aunque finalmente no la lleguen a adquirir. Al igual que los demás derechos de contenido económico, es posible su cesión a terceros<sup>125</sup>.

Fuera del ámbito de internet, en lo que respecta al límite del derecho de distribución establecido en el artículo 19 LPI, que se refiere a la adquisición del derecho mediante compra del fonograma (es decir, el disco compacto), la STS de 12 de diciembre de 2001<sup>126</sup> argumentó que: “la adquisición de la cosa material no supone la adquisición de todos los derechos de explotación (y con ellos el de reproducción) y aunque no cabe negar a los adquirientes de los fonogramas diversas facultades dispositivas, carecen sin embargo de la de llevar a cabo la actividad comercial de venta de dichos discos compactos (fonogramas). Otra cosa sería que, además de la propiedad ordinaria sobre el *corpus mechanicum* (art. 19 y 56. 1 LPI), se produjera por parte del titular una cesión, expresa o presunta, de los derechos de autor sobre la obra. A este respecto cabe mencionar que sólo tratándose de obras plásticas y fotográficas la ley presume que el adquiriente del soporte original recibe también

---

<sup>125</sup> ROGEL VIDE, C., “El derecho de distribución de las obras del espíritu y su extinción en el derecho comunitario y en el español”, *RDP*, 1992, p. 811. Un buen análisis del derecho de distribución y su tratamiento por los tribunales de la Unión Europea se puede encontrar en ROGEL VIDE, C., *Estudios completos...cit.*, pp. 91 y ss.

<sup>126</sup> Nº de Resolución: 1151/2001, Id Cendoj: 28079110012001102543. La citada sentencia estimó la solicitud del actor basada en el cese de actividad consistente en el alquiler de discos compactos que realizaba la demandada y la indemnización basada en la remuneración que hubieran obtenido las accionantes si hubieran autorizado a la demandada el alquiler de los discos compactos de los cuales son productoras.

La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia consideró que el art. 19, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser interpretado literalmente, de tal modo que no se prohíbe al propietario de un disco compacto adquirido mediante venta proceda a su distribución en alquiler, y falló desestimando la demanda.

La Audiencia Provincial, sin embargo, consideró lo contrario, al establecer que es aplicable la anterior doctrina dado el carácter subsidiario del art. 19 LPI, de conformidad con el art. 122 LPI (derecho de comunicación pública); “el derecho de dichos productores (artículo 109 LPI) comprende el de autorizar o no el alquiler de fonogramas, y el adquirente por compra de una copia tiene el de venta privada de la misma, pero no adquiere un derecho de distribución a medio de alquiler del fonograma en establecimiento abierto al público y con fin lucrativo, pues ello se opone al derecho exclusivo que por plazo de cuarenta años (artículo 111 LPI) reconoce la Ley al productor o cesionario de los derechos de explotación, cesión que no se produce por la venta de una copia”.

cierta dosis de derechos de autor sobre la obra, en concreto el derecho de exposición pública, a menos que haya sido excluido expresamente (art. 56.2 LPI).

3).- El siguiente derecho de explotación que enumera el TRLPI es el de comunicación pública de la obra. Se entiende como tal todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Destaco el concepto de “pluralidad”, puesto que ese va a ser el signo diferenciador del derecho de comunicación pública, así, “a diferencia de lo que sucede cuando cada miembro del público dispone de un ejemplar que le es distribuido, la comunicación pública propicia un acceso no individualizado a la obra, sino plural, colectivo, o promiscuo: cada integrante del grupo no puede impedir que otros sujetos accedan y disfruten del mismo acto comunicativo, mientras que el disfrute de un ejemplar adquirido en virtud de un acto de distribución es, por definición, excluyente y singular”<sup>127</sup>. Otro rasgo esencial de este derecho, es que se podrá dar sin que exista un soporte tangible, aunque en la mayoría de los casos éste existirá, como por ejemplo cuando se presenta un cuadro o una grabación al público, para lo cual habrá tenido que producirse un acto de reproducción anteriormente. Sin embargo, puede darse el caso de que le anteceda otro acto de comunicación pública, produciéndose un encadenamiento de actos de comunicación, como por ejemplo puede darse si se instala un repetidor de señal de radio o televisión en un espacio abierto al público, repitiendo una señal que ya se habría comunicado previamente por la emisora<sup>128</sup>.

La comunicación pública es uno de los derechos que ha dado lugar a más jurisprudencia, sobre todo con respecto a la posibilidad de que exista dicha

---

<sup>127</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., (Coord), Ed. Tecnos, Madrid, 2017, p. 378.

<sup>128</sup> En el ejemplo concreto, entiendo que si el público objetivo de un acto de repetición de frecuencia mediante el cual la obra llega a un determinado colectivo es el mismo que el de la emisora de radio que realiza el primer acto de comunicación pública, no estaríamos ante ningún ilícito, puesto que a pesar de que la actividad repetidora de la frecuencia de radio o en otro ámbito, la actividad enlazadora de links (en el caso de que nos refiramos al mundo de internet y páginas web) es un acto de comunicación pública, para que el autor pueda ejercer su derecho de autorización de la susodicha comunicación, tiene que ir destinado a un público potencialmente distinto. En este sentido, sobre los enlaces en internet, se ha pronunciado la jurisprudencia del TJUE (entre otras, Sentencia de 13 de febrero de 2014, *Nils Svensson y otros v. Retriever Sverige AB*, C-466/12. *Vid.*, Cap. 1.3.2.2 ).

comunicación en los establecimientos hoteleros<sup>129</sup>, tema que está directamente relacionado con la necesidad de ánimo de lucro en la comunicación pública para que se entienda producido un quebranto en la esfera exclusiva del autor, y con ello en su mencionado derecho<sup>130</sup>.

En cuanto a la regulación normativa del derecho a la comunicación pública, hay que decir que el CBPOLA, a diferencia del tratamiento que realiza con respecto al derecho de reproducción en su artículo 9.1, no contiene sin embargo un reconocimiento general aquel derecho, sino que regula varias formas concretas de actos de comunicación pública. Así, en el artículo 11 de dicho texto legal, se hace

---

<sup>129</sup> Con respecto a la existencia de comunicación pública en los actos de transmisión por cable en las habitaciones de hotel, y si la comunicación en dichas habitaciones se puede considerar realizada en un “ámbito doméstico”, y por tanto ajeno a la esfera de dicho derecho, tengo que mencionar que hubo una jurisprudencia contradictoria hasta la sentencia del TJUE, en un caso protagonizado por la SGAE contra Rafael Hoteles (STJU de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05). El alto tribunal declaró que “el carácter privado de los dormitorios de un establecimiento hostelero (continúa la sentencia) no impide que se considere que la comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público”. Esta postura vino refrendada por nuestra jurisprudencia, en sentencias como la STS de 17 de julio de 2007, Nº 886/2007, TJ 2007/5343, o la de 18 de mayo de 2009 Nº 314/2009, TJA/2009/3178, siendo la última de fecha 15 de la AP de Madrid, de 15 de junio de 2012 Nº 195/2012, AC/2012/1335. En este sentido, ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 83-95, 113-117 y 121-123.

Con respecto a la evolución que ha sufrido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo que respecta a los derechos de comunicación pública en el ámbito privado: *cfr.* ORTEGA DOMENECH J. *El derecho de autor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Ed. Reus, Madrid, 2013, p. 68.

<sup>130</sup> En principio, el lucro de quien realiza el acto de comunicación pública no es un factor determinante para considerar su ilicitud. Otra cosa será que la ausencia de finalidad lucrativa pueda propiciar la aplicación de un límite al derecho de comunicación pública, artículo 37 LPI, que aunque se refiere a la “reproducción” de obras por museos u otras instituciones de carácter cultural o científico, entiendo que en realidad está haciendo mención a la “comunicación pública” de dicha obra, puesto que en los museos y lugares de exposición, sobre todo, se exponen obras a un público. El ánimo de lucro o interés económico tiene gran relevancia en el reproche penal de la conducta, pero no será determinante, insisto, en terreno civil. Así lo entendió la STJCE de 7 de diciembre de 1996 (asunto C-306/05), apdo, 44, la cual señaló que “se estime o no que, como alega la Comisión de las Comunidades Europeas, la existencia de un fin lucrativo no es una condición necesaria para que se de una comunicación al público”. Como se puede apreciar, digo “determinante”, porque sin embargo, sí que puede tenerse en consideración el lucro de la actividad comunicativa como un elemento más a la hora de valorar si el acto es doméstico o no, ya que como sostiene RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 20”...*cit.*, p. 337, “es un dato importante a la hora de determinar si el ámbito y el ambiente es estrictamente doméstico o no, teniendo en cuenta que socialmente, en un acto encuadrado dentro del derecho de comunicación al público llevado a cabo en un ambiente privado no se cobra nada ni a los familiares ni a los amigos de los invitados, ya que si tuvieran que hacerlo, la comunicación deja de ser privada y doméstica”. En el mismo sentido, ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., *Manual de Propiedad...cit.*, p. 91.

referencia a la representación y ejecución de obras ante un público determinado, en el 11 bis se centra en los actos de comunicación que guardan relación con la radiodifusión, y habría que saltar al artículo 14 para encontrar la regulación de las obras cinematográficas. En definitiva, se puede decir que la regulación contenida en los artículos 11 y 14 del CBPOLA “adolece de un carácter fragmentario, poco homogéneo, y escasamente sistemático”<sup>131</sup>. Quizás el carácter fragmentario que se ha mencionado hizo necesario que se articulara en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (en lo sucesivo, TODA), un derecho general de comunicación pública de los autores, sin perjuicio de lo regulado en los artículos que se han mencionado del CBPOLA<sup>132</sup>.

El derecho a la comunicación pública también es recogido en el capítulo 106 (4), (5) y (6) USACA y en el artículo 20 TRLPI, que contiene una definición general del derecho, complementada por un listado no exhaustivo de modalidades concretas en su apartado segundo, limitado por los actos producidos en el ámbito estrictamente doméstico, por lo que con este requisito parece exigirse la necesidad de que exista un público general, al cual la comunicación va destinada<sup>133</sup>, fuera del seno familiar.

En un principio, el derecho de comunicación pública fue diseñado para las representaciones que se comunicaban al público físicamente y de forma simultánea, como una representación teatral. Sin embargo, las nuevas tecnologías han cambiado su ámbito de actuación, dando la posibilidad de que se necesite de una actitud más activa del público, que puede estar ausente en el lugar donde se desarrolla el acto, o incluso puede disfrutar de la obra de manera sucesiva; aunque el hecho de que el ámbito de actuación del derecho exija la falta de distribución previa de ejemplares, ha sido un factor determinante en la posibilidad de que se den cabida formas de comunicaciones públicas a través de los medios digitales como ordenadores o

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, p. 385.

<sup>132</sup> Artículo 8 del TODA: “derecho de comunicación al público. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna (CBPOLA), los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

<sup>133</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, F. “Comentario al artículo 20” ...*cit.*, pp. 328-364. El citado autor comenta que la “gratuidad” es un hecho relevante en la consideración de la infracción al derecho de comunicación pública, por ser una característica que normalmente va única a la esfera no doméstica y a la publicidad.

televisiones<sup>134</sup>, para las cuales no fue ideado este derecho en sus orígenes<sup>135</sup>. La comunicación pública que se desarrolla a través de internet responde normalmente a la modalidad interactiva de la puesta a disposición del público, y se encuentra enmarcada por los actos de reproducción que la anteceden (*streaming*) o que la suceden (*dowloading*)<sup>136</sup>.

En definitiva, una característica determinante para el legislador ha sido la posibilidad<sup>137</sup> de acceso generalizado por un gran público, antes de la simultaneidad de éste y la exposición, que como he mencionado, no es un elemento necesario en la actualidad para que se manifieste la comunicación pública como un derecho protegido<sup>138</sup>.

## 1.2. El nuevo paradigma en la propiedad intelectual: la digitalización de la sociedad.

---

<sup>134</sup> BELLOSO MARÍN, N., “Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites”, en *La propiedad intelectual en la era digital, límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, MATA Y MARTÍN, R., (Dir.) y JAVATO MARTÍN, A. (Coord), Ed. La Ley, Madrid, 2011, p. 107.

<sup>135</sup> Este derecho exclusivo se originó como legado de la época de los privilegios, en los que la monarquía concedía prerrogativas para la representación teatral de obras artísticas y literarias. No fue hasta la regularización del derecho de representación del artículo 3 de la Ley francesa de 13 de enero de 1791 cuando evoluciona dicho concepto, transformándose en el actual de “comunicación pública”, no precisando de soporte material (*corpus mechanicum*): MALLO MONTOTO, D., *La difusión en internet de contenidos sujetos al derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2018, p. 155.

<sup>136</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad...cit.*, p. 380.

<sup>137</sup> Posibilidad de acceso que puede ser llevada a cabo por el público o no, por eso se habla de que la mera puesta a disposición de contenido protegido en internet ya sería un acto ilícito: MALLO MONTOTO, D., *La difusión en internet de...cit.*, p. 156. En el mismo sentido, el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor hace referencia expresamente a: “la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija”, resaltando por tanto que el público puede elegir en qué momento acceder a la obra colgada en internet. La redacción del mencionado artículo, junto con el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo de 2001, fueron claves para la redacción actual del artículo 20 de la Ley 23/2006 de 7 de julio que modificó el TRLPI, tal y como se pone de manifiesto en su preámbulo y que se materializa en un reconocimiento expreso de la forma de puesta a disposición por el mero hecho de colgar un contenido en internet en el lugar y el momento que el público potencial elija.

<sup>138</sup> ORTEGA DOMENECH J., *El derecho de autor en la...cit.*, p. 12. En esta dirección destaca la STS de 20 de julio de 2010, la cual indica que para que haya comunicación “basta que la obra se ponga a disposición del público para que pueda acceder a ella” con independencia del tipo de “interconexión den la red” [...] así como de si se obtiene un lucro económico.

El derecho de autor tuvo en sus orígenes un carácter material y territorial, sólo era reconocido dentro del territorio nacional, pues al referirse a obras literarias, el idioma y la distancia suponían barreras insalvables. Sin embargo, tomando en cuenta la universalidad de las obras cuya explotación traspasa con mayor facilidad las fronteras físicas, como es el caso de las obras no literarias, surgió la necesidad de proteger el intercambio cultural de modo que se preservasen tanto los derechos morales como patrimoniales del autor. Así, cuando se alude a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet, o en general, a las infracciones que afectan a ordenamientos de distintos países, se recurre, fundamentalmente, al contenido patrimonial del derecho de autor que reconocen tanto los textos internacionales (en 1886 se firmó el CBPOLA, constituyéndose en la fuente internacional de protección del derecho de artistas intérpretes y ejecutantes, junto con el convenio de Roma que protege a productores de fonogramas) como nacionales (por ejemplo la estadounidense *Copyright Law of the United States*, de 19 de octubre de 1976, en lo sucesivo *USACA*, o nuestro TRLPI, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril)<sup>139</sup>.

La digitalización de la sociedad ha experimentado en los últimos años un gran avance, llegando a nuevos lugares y a parcelas de la realidad que hasta no hace mucho tiempo eran exclusivas del mundo “offline”. Sin embargo, la regulación específica para el mundo digital en lo que respecta a la propiedad intelectual no avanza tan rápido como lo hacen las redes informáticas y de telecomunicaciones, evidenciando que el modelo tradicional no es suficiente para combatir la gran cantidad de ilícitos que se producen contra el sector de la propiedad intelectual, o al menos, que no está siendo lo suficientemente efectivo. De ahí que, como advierte BOWREY<sup>140</sup>, la propiedad intelectual se ha convertido en “el asunto jurídico que ha venido marcando la agenda de los debates sobre futuro en internet”. El mencionado modelo tradicional en la defensa de los derechos de la propiedad intelectual, a pesar de reflejar su insuficiencia para regular las nuevas situaciones y conflictos que provocan la incorrecta utilización de las herramientas digitales, ha sido defendido por la Comisión Europea, organismo

---

<sup>139</sup> BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual...cit.*, p. 11.

<sup>140</sup> BOWREY, K., *Law and internet cultures*, Ed. Cambridge University Press, Sidney, p. 137.



que se postula a favor de la utilización de las mismas reglas y leyes que rigen en el mundo físico en la regulación del mundo digital<sup>141</sup>.

La piratería supone el principal problema de las obras audiovisuales en internet, actividad que provoca un enorme menoscabo en los derechos de los titulares de las obras, y que configura un problema que aparece en la actualidad incluso antes de que dichas obras hayan sido estrenadas, tal y como apunta ROGEL VIDE<sup>142</sup>. En la misma línea de pensamiento se encuentra ANDREW SHAPIRO<sup>143</sup> quien ha descrito internet como “una gigantesca máquina de copiado”, que se agrava en un entorno abierto como es la red, donde el acceso es libre y los participantes se pueden escudar en el anonimato. En definitiva, toda la tecnología que representaron en su día los programas de ordenador y las bases de datos, llegó a su colofón con la llegada y distribución en masa de internet<sup>144</sup>, que supuso a su vez la mayor amenaza para las industrias culturales<sup>145</sup>, aunque también, en cierta medida, puede suponer oportunidades para los no instalados en dichas industrias<sup>146</sup>. La novedad y diferencia con respecto a los dos primeros retos tecnológicos que se acaban de mencionar (los juegos de ordenador y las bases de datos), fue que internet no suponía realizar el esfuerzo de proteger

---

<sup>141</sup> Cfr., Comunicación conjunta de la Comisión Europea, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Consejo Económico y Social, y el Comité de las Regiones sobre una estrategia europea de ciberseguridad, de fecha 7 de febrero de 2013 (disponible en [http://ec.europa.eu/news/science/130212\\_es.htm](http://ec.europa.eu/news/science/130212_es.htm)).

<sup>142</sup> Cfr., ROGEL VIDE, C. *Estudios completos...cit.*, pp. 109 y 110.

<sup>143</sup> SHAPIRO, A., *The control Revolution: how the internet I putting individuals in charge and changing the world we know*, Ed. Public Affairs, Nueva York, 1999, p. 79.

<sup>144</sup> Internet ha llegado a su máxima expresión con la aparición y masificación de las redes P2P, puesto que han supuesto “una auténtica revolución” que se ha servido de “un pueblo descontento (a juicio de las masas por el alto precio del material audiovisual protegido) un poder establecido cuyo derrocamiento se trata (protagonizado por las grandes multinacionales del disco y del género audiovisual), la *vanguardia* que alimenta intelectualmente a las masas (los ideológicos del movimiento libertario en internet), en cuarto lugar, las armas con las que poder alzarse (los programas que facilitan el intercambio de archivos P2P), y por último, sus mártires (los internautas que han sufrido las demandas por infracción de derechos): Vid., SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, Ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, p. 57.

<sup>145</sup> APARICIO VAQUERO, J. P., “El intercambio de archivos en redes de pares a la luz del derecho vigente”, *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías*, Nº 8, 2005, pp. 55-72.

<sup>146</sup> LITMAN, J., “The Sony Paradox”, *Case Western Reserve Law Review*, 2005, p. 960 y ss. Artículo disponible desde: [https://works.bepress.com/jessica\\_litman/2/](https://works.bepress.com/jessica_litman/2/)

nuevos objetos de derechos, sino de crear nuevos derechos que asegurasen a los titulares su monopolio de explotación<sup>147</sup>.

### 1.2.3. Valor económico que representa la propiedad intelectual dentro del mercado español.

En el siglo XIX, la propiedad intelectual fue definida por el ilustre ALONSO MARTÍNEZ<sup>148</sup> como “la más sagrada, en su origen, de las propiedades”, definición que se complementa con otras dos reflexiones sobre la propiedad intelectual que seguidamente expongo, de las cuales se pueden extraer sendas conclusiones que configuran la esencia y razón de ser de esta investigación en su conjunto, mediante la que se trata de aportar formas jurídicas, dentro del Derecho civil, para la protección de la propiedad intelectual del alcance de los infractores o “piratas”<sup>149</sup> en el terreno digital.

Las dos reflexiones que he anticipado son las siguientes: “en un mundo en el que el crecimiento económico, tecnológico y científico de las naciones está impulsado en gran medida por la creatividad y el ingenio de sus gentes, la eficacia y, por ende, la

---

<sup>147</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras...cit.*, p. 33.

<sup>148</sup> ALONSO MARTÍNEZ, M., “Estudios sobre el derecho de propiedad”, *Memorias de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas*, 1875, p. 877.

<sup>149</sup> El término “piratería” normalmente se concibe como una infracción del *copyright*, aunque en la práctica se utiliza de forma generalizada para definir toda comercialización ilícita de obras y prestaciones protegidas por la legislación de propiedad intelectual e industrial, destacando en este último caso la usurpación de marcas y diseños industriales. Ahora bien, el término “piratería” como tal, no es utilizado por ninguna norma legal sino que se trata de un término creado por vía consuetudinaria refiriéndose el Código Penal exclusivamente a “delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial”. Conviene recordar que en el ordenamiento jurídico español existen dos modalidades bien diferenciadas que en ocasiones se llegan a confundir por personas sin formación jurídica:

1.- Propiedad intelectual: engloba el conjunto de derechos que la ley confiere al autor sobre las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, como libros, composiciones musicales, obras cinematográficas u obras fotográficas.

2.- Propiedad industrial: es el conjunto de propiedades especiales reconocidas por la ley que otorgan a sus beneficiarios una exclusiva comercial (marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseño y patentes).

Ambas realidades son protegidas por leyes diferentes. La Ley encargada de defender la propiedad intelectual es el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; mientras que la propiedad industrial se compone de tres leyes distintas, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

protección del sistema de propiedad intelectual deviene fundamental”<sup>150</sup>. La siguiente reflexión dice así: “la propiedad intelectual es una herramienta de la que se dota a la sociedad para proporcionar a los autores el sustento económico necesario, que les permita desarrollar un proceso de creación sin injerencias, lo cual sirve para enriquecer el patrimonio cultural, beneficiando así el interés general”<sup>151</sup>. Las dos conclusiones que se pretenden extraer de las mencionadas reflexiones, son las siguientes: la importancia de las ideas o creaciones intelectuales, y la necesidad de que esas ideas puedan ser protegidas, para así asegurarse tanto el interés particular del artista como general de todos los destinatarios de las obras. En este sentido, se afirma que ninguna propiedad estaría más justificada que la que se atribuye al autor sobre su obra, ya que además de ser una consecuencia de su trabajo, lleva parte de su propia persona, su sello de personalidad<sup>152</sup>.

Una vez establecida la definición de propiedad intelectual y los argumentos a favor y en contra de que exista un entramado legislativo que garantice su efectiva protección, debo manifestar un hecho que me resulta de notable importancia: de nada serviría la definición positiva de la propiedad intelectual y la exposición de las facultades que ésta integra, si su declaración en la ley no fuera acompañada de varias vías de defensa efectiva de las mismas. Así, siguiendo la concepción de IHERING, el derecho subjetivo vendría configurado como “un interés jurídicamente protegible”<sup>153</sup>,

---

<sup>150</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista internacional de Estudios de derecho procesal y arbitraje*, 2013, p. 4.

<sup>151</sup> FARRÉ P., “Los derechos de autor e internet”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008, p. 4.

<sup>152</sup> ROBERT GUILLÉN, S., *Alta cocina y derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2017, p. 250; FRANCON, A., *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*. Ed. Litec, París, 1999, p. 158; LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Ed. LexisNexis, París, 2012, pp. 40 y 404: “L’auteur ne peut renoncer à la défense de sa personnalité sous peine de commettre un suicide moral”, que significaría en castellano: “el autor no puede renunciar a la defensa de su personalidad bajo pena de suicidio moral”. Precisamente, parte de la doctrina entiende que la originalidad como requisito indispensable para que la obra pueda ser merecedora de protección, se manifiesta en un reflejo de la personalidad del autor en la misma, siendo la garantía de su singularidad. Esta concepción subjetiva de la originalidad es la predominante en las doctrinas francesa y mexicana: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad...cit.*, p. 162.

<sup>153</sup> La dogmática *iusprivatista* ha estado dividida en torno a dos importantes teorías que explican la naturaleza jurídica del derecho subjetivo: por un lado, la teoría de la voluntad, que tiene como representantes a SAVIGNI o PUCHTA, que entiende el derecho subjetivo como un poder de voluntad,

lo cual no hace sino resaltar la importancia de la efectiva protección de los intereses jurídicos, que se ejercen en la práctica mediante las facultades que otorgan las normas.

La protección que merecen todos los derechos subjetivos, y que les confiere su valor y sentido, se torna aún más necesaria en el caso de los derechos de propiedad intelectual por dos motivos:

1.- Por un lado, debido al valor estratégico que para España tiene la industria de la cultura, que engloba los derechos de autor percibidos por los creadores españoles en su conjunto: autores, compositores, escritores, etc.;

2.- Por otro lado, por las dificultades de protección que han entrañado los cambios a los que ha tenido que enfrentarse la propiedad intelectual en estos últimos años: me refiero principalmente al fenómeno digital, y más en concreto, a la expansión de internet, que se ha convertido en una realidad global.

Los dos motivos expuestos, por los que estimo que los derechos de propiedad intelectual merecen un especial cuidado y atención los desarrollaré en sendos apartados diferenciados:

#### 1.2.3.1. Valor estratégico de la propiedad intelectual.

España es, tras Grecia, el segundo país de Europa más afectado por la piratería, fenómeno que afecta de forma indiscriminada a cualquier tipo de producto que se encuentre en el mercado; así, en diferentes establecimientos comerciales o

---

protegido por el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la teoría del interés, cuyo más conocido representante es VON IHERING, la cual concibe el derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegible. Tampoco ha faltado quien al igual que *Jellinek* defiende una teoría ecléctica que aglutina las dos anteriores, al definir el derecho subjetivo como un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual: *Vid.*, HERMIDA DEL LLANO, C., *Los derechos fundamentales en la Unión Europea*, Ed. Anthropos, Barcelona, 2005, p. 7.

Ambas teorías demuestran la importancia de que se otorguen efectivas facultades al sujeto, que es la persona que tiene la posibilidad de hacer o exigir algo, con respecto al objeto, que en este caso es un elemento patrimonial como la propiedad intelectual, entendida como el conjunto de derechos con valor pecuniario o económico a disposición del autor o creador intelectual.

distribuidores al por mayor, o incluso en las calles de cualquier gran ciudad pueden encontrarse numerosos puestos de venta ambulante en los que se venden con total impunidad música, cine, productos de lujo, perfumes o juguetes<sup>154</sup>. Es cierto que España sigue fuera de la lista negra de la piratería desde que en 2012 se anunciara el informe que publica anualmente la Oficina de Comercio de EE UU denominada “lista 301” o “informe 301”, en el que había venido siendo una presencia habitual; ahora nuestro país ya suma cuatro años consecutivos fuera de él. Eso sí, una versión más reciente del citado informe 301, que data del año 2015, confirma que nuestro país sigue señalado: "aunque España haya dado varios pasos positivos, permanecen las preocupaciones y son necesarios pasos adicionales", reza el texto. España continúa, como ya ocurrió en 2013 y 2014, entre los países a los que EE UU va a seguir controlando y asesorando para que consigan reducir la piratería. El informe que corresponde al año 2016 sigue en la misma línea, considerando como positivas y significativas las acciones que España ha tomado en el año 2015 en materia legislativa, instando a que haya una especial observancia sobre la piratería de derechos de autor a través de Internet<sup>155</sup>. En la misma línea se posiciona el informe 301 del año 2017, puesto que a pesar de seguir manteniendo a España al margen de la lista, le anima a seguir en la línea de adecuación de medidas protectoras de la propiedad intelectual, mencionando incluso el órgano encargado de su defensa en el terreno administrativo en nuestro ordenamiento: la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>156</sup>. Más recientemente, el informe 301 de 2018 sólo nombra a España en una ocasión, para poner como ejemplo la iniciativa del Gobierno de Incluir mensajes contra los ilícitos de

---

<sup>154</sup> CORTÉS FERNÁNDEZ, B., “El problema de la piratería en España”, *Lo Canyeret Revista del Colegio de Abogados de Lleida*, Nº 54, 2007, p.6.

<sup>155</sup> Documento completo en la siguiente dirección web: <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf>

<sup>156</sup> El informe 301 del año 2017 se puede consultar en el siguiente enlace: <https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF>. Aprovecho para extraer una de las partes más interesantes del informe, en mi opinión: “USTR welcomes the significant and positive actions Spain has taken over the past four years, including with respect to the passage of amendments to legislation and to the issuance of a revised Attorney General’s circular. The United States urges Spain to continue its work in this area, for example, by ensuring adequate resources for the Intellectual Property Commission, implementing its new legal authorities, and supporting its effective operation. Spain is not listed in the 2017 Report”.

Su traducción se resume en la bienvenida a las nuevas y positivas medidas que España ha tomado en materia de propiedad intelectual, pero la anima a que siga en esa línea de la mano de la Comisión de Propiedad Intelectual, para que, en definitiva, consiga una legislación efectiva.

propiedad intelectual en las representaciones policiales desarrolladas en escuelas públicas, lo cual confirma la positiva percepción internacional de las medidas desarrolladas en España a favor de los derechos de propiedad intelectual.

A pesar de la tendencia positiva en relación con las medidas implementadas contra la piratería en España en los últimos años, que expone el informe 301 de 2017 y 2018, las cifras de piratería que se proporcionan por los diferentes agentes sociales siguen siendo realmente alarmantes; al respecto, cabe hacer mención a la piratería del *software*<sup>157</sup> por ser especialmente significativa, apuntando los datos oficiales a que casi uno de cada dos programas de ordenador son piratas en España, llegando en ciertas comunidades autónomas a superar dicha cifra, situándose por ejemplo en Andalucía, según los datos de la delegación en dicha comunidad de “*The Software Alliance (BSA)*”<sup>158</sup>, en un 60% del Software utilizado a nivel de empresa, rebasando el índice de piratería de software en más de un 15% con respecto a la media nacional<sup>159</sup>. El daño que cualquier tipo de piratería produce a las empresas relacionadas con el sector de la propiedad intelectual es por un lado económico, y por otro lado, moral, todo ello dependiendo del sector de que se trate. Así, por ejemplo, en el caso de productos de lujo, la existencia de falsificaciones o copias puede provocar además de los correspondientes perjuicios económicos, el desprestigio de la marca, ya que el comprador del objeto auténtico busca la exclusividad y la calidad, y al adquirirlo está pagando un alto coste por ello. En consecuencia, invadir el mercado con falsas copias o imitaciones puede desprestigiar un nombre que la marca ha logrado con su originalidad y calidad, consiguiendo un puesto privilegiado entre los consumidores, cosa que influirá su el nivel de ingresos. Cualquier producto que goce de gran éxito comercial, corre el peligro inminente de ser copiado y distribuido de forma masiva en España.

---

<sup>157</sup> La investigación y desarrollo de *software* puntero para luchar contra la piratería debe configurar, en mi opinión, una apuesta obligatoria del Gobierno y organismos privados que se presten a trabajar en la protección de los derechos de los autores, puesto que el *software* tiene la característica de que puede anticiparse a la comisión del delito o de la conducta ilícita y las normas legales sólo se aplican cuando ésta ya se ha producido, es decir, a posteriori.

<sup>158</sup> Organización que agrupa a las grandes multinacionales del sector como Microsoft, IBM, Oracle, Adobe o Nero: CARLOS PÉREZ, *La Opinión de Málaga*, 29 de junio de 2015.

<sup>159</sup> Datos según el último estudio sobre piratería en España realizado por la consultora IDC, que sitúa el índice de piratería para la región en el 58%, frente a la media del 45% nacional.

Abordando la importancia en cifras que presenta la industria relacionada con la propiedad intelectual en la economía de nuestro país destaco los siguientes datos<sup>160</sup>:

1) Las industrias de la cultura tienen un peso económico equivalente al 4,8 del producto interior bruto.

2) Son el cuarto sector en importancia productiva, sólo superado por los servicios financieros, los de obras públicas y las telecomunicaciones.

3) Constituyen uno de los yacimientos de empleo más importantes de España, con casi un millón de puestos de trabajo. Los derechos de autor son un gran negocio para España y un factor clave de modernización de nuestro país, por delante de empresas y negocios nuevos y tradicionales. España, potencia mundial de servicios, tiene en los derechos de autor un rendimiento económico muy superior a los derechos industriales de marcas y patentes, a pesar de lo que pudiera parecer.

Si se continúa en la investigación referente a los datos que arroja la piratería en nuestro país, el resultado es desolador, aunque permite atisbar brotes verdes muy lentamente puesto que de media los contenidos ilegales van reduciéndose muy poco a poco desde el año 2014, quizás provocados por las medidas implementadas en contra de la piratería o quizás simplemente por la nueva oferta legal de contenidos que se pueden encontrar en la actualidad a un precio reducido. En este sentido, según un estudio realizado en abril de año 2019 por el observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales del año 2018<sup>161</sup>, en nuestro país, el número de accesos ilegales se situó en dicho año en 4.348 millones (un 3% menos que en 2017) lo cual supone un importe de 23.294 millones de euros (un 3% menos que en 2017) y unas pérdidas estimadas en forma de lucro cesante de 1.783 millones de euros, cantidad que supone la cuantía del 48% del volumen de facturación de las industrias relacionadas con la propiedad intelectual. Sin embargo, y a pesar de la abultada cifra

---

<sup>160</sup> FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M<sup>a</sup>. Y MURGA FERNÁNDEZ, J.P., *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, Vivas Tesón, I., (Dir.), Dykinson, Madrid, 2015, p. 224.

<sup>161</sup> El enlace al citado estudio es el siguiente: <http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/infografia-observatorio-pirateria-2018.pdf>.

que acabo de mencionar, pienso que no se puede sostener con seguridad que si no existiera piratería las industrias ingresarían un 48% más de lo que ahora hacen, puesto que el contenido digital presenta en mi opinión, y a falta de datos empíricos que lo corroboren, una demanda elástica, en la que un pequeño cambio en el precio del producto ofertado influiría de forma relevante en que los consumidores de música o películas ya no las disfrutaran, o al menos, no lo hicieran en la misma medida<sup>162</sup>. He mencionado música y películas y no al revés, puesto que primero la música y luego el contenido audiovisual son, por orden, las materias que más se piratean en España, aunque la primera suponga un lucro cesante estimado de 414 millones de euros, y la segunda de 573 millones de euros.

La repercusión en el empleo de la piratería está calculada en una pérdida de 21.672 nuevos puestos de trabajo directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, por lo cual, las arcas del Estado dejan de percibir los ingresos de esos trabajadores, una cantidad que asciende a 578 millones de euros al año, según el salario promedio de 19.000 euros por persona según el INE.

#### 1.2.3.2. Dificultades de protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital actual.

Me resulta de una importancia vital cuestionarnos si actualmente se está brindando una protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual en nuestro país, a pesar de los múltiples cambios que en los últimos tiempos ha tenido que hacer frente el entramado legislativo encargado de la protección de la propiedad intelectual con la llegada de “la era digital<sup>163</sup>”. Es un hecho evidente que con la generalización del

---

<sup>162</sup> Es complicado sostener tal afirmación sin apoyarse en datos empíricos, pero me baso en una afirmación categórica: parece claro que si a las personas que consumen contenidos de forma gratuita e indiscriminada de internet se les hiciera pagar por obtener las obras, al menos, estas personas no consumirían tal cantidad de las mismas si no se las pudieran bajar de internet de forma gratuita. Por ello, en el supuesto en el que no existiera la piratería, no se podría asegurar que las industrias ingresarían un 48% más, que es la cifra que supone hoy en día la piratería, sino una cantidad inferior.

<sup>163</sup> Multitud de autores han estudiado los problemas o consecuencias que supone la llegada de la era digital en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así, GÓMEZ TOMILLO, M., “Responsabilidad penal por delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de internet”, en MATA Y MARTÍN, R.M. (Dir.), JAVATO MARTÍN, A.M. (Coord), *La propiedad intelectual en la era digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, Ed. La Ley, Madrid, 2011, pp. 199 y ss. También en



uso de internet y el consiguiente sistema globalizado de recursos, se ha producido una mutación total con respecto al anterior sistema de soporte en formato físico de las obras, constituyendo este hecho una nueva y extendida forma de plasmar las creaciones de propiedad intelectual. A las “perplejidades”<sup>164</sup> intrínsecas a la propiedad intelectual, de cuño y tratamiento clásico, como es la legitimación de la misma, se une la “perplejidad” tecnológica provocada por el fenómeno de internet; y es que a pesar de que internet haya supuesto el culmen del mundo globalizado, esto no quiere decir que se pueda aceptar como válido un sistema global sin normas, aunque a través del medio digital se produzca el fenómeno de que la territorialidad en lo que respecta al

---

toda la obra de FAYOS GARDÓ, A., *La propiedad intelectual en la era digital*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016. Otras obras destacadas sobre este tema: SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas...cit.*, p. 57; la obra en su conjunto de SERRANO GÓMEZ, E. *La propiedad intelectual y...cit.*; y CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Motores de búsqueda y derechos de autor...cit.*, p. 20 y ss.

<sup>164</sup> El autor, LÓPEZ Y LÓPEZ, A. M., “Propiedad intelectual y perplejidades del Derecho civil”, en *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, VIVAS TESÓN, I., (Dir), Ed. Dykinson, Madrid, 2016, p. 17, expone las controversias que le ha suscitado la propiedad intelectual, resaltando sus “perplejidades” que le suscitan las mismas. Así, primero se refiere a la perplejidad que le suscita el propio origen de la propiedad intelectual, para lo cual expone los problemas que presenta la construcción dogmática de la propiedad inmaterial desde un punto de vista filosófico, remontándose a la contraposición de la visión de KANT con la de BENTHAM, en relación con aquél tipo de propiedad. Este planteamiento desemboca finalmente en el reconocimiento del derecho moral y el derecho de explotación, según sus palabras:

“Para el primero, la propiedad intelectual refleja la indisolubilidad del objeto y el sujeto, ya que no existe un objeto del mundo exterior, dado que la creación del ingenio no es sino una manifestación de la esfera personal. El segundo se plantea algo bien distinto: si el producto del ingenio es útil puede ser infinitamente reproducido y por consiguiente puede ser vendido, con lo que la creación del intelecto se disocia, diferenciándose entre el objeto y el sujeto creador. Estas dos visiones insalvables se han pretendido conciliar, como es notorio, con la dicotomía derecho moral de autor”. Sobre la dicotomía entre derecho moral de autor y derecho patrimonial, desde la perspectiva filosófica y constitucional, Vid: PIZARRO MORENO, E., *La disciplina constitucional de la propiedad intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 7.

Después de exponer la perplejidad que le suscita el origen de la propiedad intelectual desde un punto de vista filosófico, el citado autor (LÓPEZ Y LÓPEZ) acaba planteando otra de sus perplejidades: la nueva era a la que se tiene que enfrentar la actual concepción de propiedad intelectual: la era de las nuevas tecnologías e internet. A esta perplejidad le dedica un subapartado específico titulado “desmaterialización absoluta de la propiedad intelectual, propiedad intelectual y ciberespacio”. En dicho apartado, desarrolla que las creaciones intelectuales contenidas en la red, por contra de lo que sucedía antes de la llegada de las nuevas tecnologías e internet, ya no son un objeto intangible *estático*, sino que son un objeto intangible, *de carácter dinámico*, siendo este un hecho importante, puesto que dificulta que se limite y controle su acceso por las leyes de propiedad intelectual, cuestionando la validez de los cuadros de referencia tradicional. El autor acaba planteándose otra serie de problemas en relación a las nuevas tecnologías. En el mismo sentido, ETHAN KATSSCH, M., *Law in a Digital World*, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 218-219.

campo de acción de la ley se vea completamente alterada, puesto que el concepto global del fenómeno internet va más allá de los países y sus ordenamientos<sup>165</sup>. Aterritorialidad y virtualidad que han sido calificadas como amigas y a la vez enemigas del mercado<sup>166</sup>, puesto que dificultan la persecución de unos derechos de nacen con vocación de exclusividad. En palabras de MUÑOZ MACHADO: “es muy difícil, por más que se pongan a punto nuevas herramientas de vigilancia y sanción, parar un fenómeno que sucede principalmente a través de internet, en un entorno globalizado en el que es difícil que los perjudicados e incluso los reguladores estatales puedan identificar fácilmente los focos de las actuaciones ilegales e interrumpir las acciones de los piratas y sus colaboradores”<sup>167</sup>. En el mismo sentido, cabe hacer mención a la dificultad que de por sí tiene el constante cambio e inseguridad del soporte informático y que en palabras de CASTELLÓ PASTOR: “hace necesaria la implantación de un sistema europeo único de detección y retirada para facilitar, por un lado, a quien vea lesionado sus derechos saber con precisión las pautas a seguir para “denunciarlo”, mientras que, por otro lado, ofrecerá mayores garantías a intermediarios, que vendrán obligados a responder a las reclamaciones que se distancien de las pautas marcadas por la norma. Este sistema de notificación y retirada *de mínimos*, debería, a mi parecer, fijar una serie de medidas dirigidas tanto a prestadores de servicios de intermediación como a titulares de obras y/o perjudicados”<sup>168</sup>. Sirva como ejemplo para ilustrar las

---

<sup>165</sup> Los problemas de supervisión y control por parte de los reguladores se multiplican por el entorno global en el que se pueden desarrollar las acciones ilegales de pirateo: una web pirata puede operar desde paraísos digitales sin control posible o, al menos, fuera del control de los poderes públicos de un Estado. Además, las legislaciones dirigidas a evitar el pirateo y bloquear, en su caso, los mecanismos electrónicos de que se vale, no están lo suficientemente armonizadas. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, fueron necesarias numerosas acciones legales en diferentes estados miembros para obtener el bloqueo de *The Pirate Bay*, por lo que se puede concluir que sería algo altamente recomendable, a la vista de las necesidades de los titulares de derechos protegidos, que las medidas cautelares tengan efecto internacional.

<sup>166</sup> Cfr: BARRIO ANDRÉS, M., *Internet y derecho público: responsabilidad de los proveedores de internet*, (tesis doctoral dirigida por los profesores MUÑOZ MACHADO, S., y DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ), Madrid, 2016, p. 372. Los autores examinan la problemática de la aterritorialidad de las obras de autor en internet, factor a tener en cuenta a la hora de diseñar mecanismos de protección que afectan a su ámbito.

<sup>167</sup> MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores...*cit*”, p. 67.

<sup>168</sup> El autor que mencionaré *infra* continúa argumentando: “así, en cuanto a las medidas que estos primeros sujetos deberían realizar, entre otras, son: (1) designar un agente que canalizara las reclamaciones [...] junto con el contenido del formulario para la notificación. (2) Proporcionar, en un lugar visible en su página web, un enlace al formulario de notificación. [...]. Identificada la obra, el

dificultades a la hora de luchar contra la piratería en el actual marco legal, que apenas transcurrido un mes desde la entrada en vigor de la Ley Sinde de 2011, a la cual tendré ocasión de referirme *infra*, a través de la cual se trataron de implantar medios suplementarios de lucha contra la piratería, ya estaba disponible en la red un recurso tecnológico para eludir su cumplimiento<sup>169</sup>. Dicho recurso era un manual en el que de forma sencilla se establecían las posibilidades de burlar las medidas previstas, demostrando la ineficacia de la regulación y proponiendo nuevas vías para seguir compartiendo contenidos y archivos libremente en la red.

Precisamente la propiedad intelectual, que supone quizás el mayor de los ejemplos del mundo globalizado en el que vivimos y que tan vulnerable ha sido en los últimos años con el auge de internet, es la que parece ahora exigir un nuevo marco regulatorio global; en palabras de LÓPEZ LÓPEZ, “llegamos al final con una sorprendente paradoja: la propiedad intelectual, tan vulnerable y tan vulnerada en la red ha sido la pionera de una gobernanza global, precisamente la que se demanda como regla general que salve de la jungla a la era de la globalización”.

El profundo cambio o evolución en la manera de concebir la propiedad intelectual, se debe principalmente a la llegada de internet y a las mejoras en torno a su uso y distribución, como son: la mayor velocidad de la red que se ha experimentado en los últimos años, pasando, en unas condiciones cada vez más económicas al alcance de una gran mayoría de usuarios, a incorporar innovaciones como el 4G en los datos móviles o las tarifas de internet con una velocidad superior; la mejora de los dispositivos móviles unida al aumento de su uso, o el abaratamiento del precio de los

---

prestador de servicios de intermediación deberá comunicar al proveedor de contenido la inmediata eliminación del contenido por estar lesionando los derechos de su titular. En dicho momento, y salvo que en tres días naturales se formule contra notificación, será entonces cuando se dará traslado al denunciante, y el intermediario comunicará que no va a proceder a la retirada de dicho material, a no ser que se acredite en un plazo determinado haber presentado alguna reclamación judicial relacionada con este contenido en la red, en cuyo caso, el intermediario deberá retirar el contenido”: CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Comentarios a la Ley...cit.*, p. 401.

<sup>169</sup> El citado manual se denomina: Manual de Desobediencia de la Ley Sinde. Disponible en: <http://www.intercambiosvirtuales.org/libros-manuales/manual-de-desobediencia-a-la-ley-sinde-por-hacktivistas>

ordenadores. Estos cambios parecen no tener fin<sup>170</sup>, y la legislación actual en materia de propiedad intelectual se enfrenta fundamentalmente a un problema ciertamente complicado: la tensión entre creación e información, entre difusión de la cultura y protección de los derechos de los autores. El problema se ha exacerbado como consecuencia de las facilidades de difusión que ofrecen los medios de comunicación actuales, y en concreto, por la facilidad actual para convertirse en un “pirata”<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Para ilustrar con un ejemplo, de los muchos que puede haber para exponer el constante cambio y evolución que se produce en la manera de concebir el arte, y con ello en su necesidad de protección por parte de la Ley de Propiedad Intelectual, hago mención al “arte efímero” y arte urbano. A las creaciones intelectuales de corta duración, como son los *graffitis*, la danza o las fallas, en los últimos años se han sumado otras, como el arte del proceso de crear obras y no la obra en sí misma. De esta manera, conocidos artistas de nuestro país como “Sus33” realiza pinturas que se borran mientras las crea, o incluso llega a pintar con agua sobre la tela. Según sus palabras: “el agua es un elemento básico y efímero. Forma parte del lenguaje de la caducidad de la obra”. Información extraída de la I Jornada sobre Derechos de Autor y Arte Efímero a la que asistí el 15 de noviembre de 2017.

<sup>171</sup> Personalmente, me resulta interesante el término “piratería” puesto que desde mi punto de vista, el significado tradicional de “piratería” evoca con un cierto romanticismo el mundo de aventuras de unos personajes que se han descrito por los medios como intrépidos y valientes, cuando quizás habría que resaltar otras facetas de los piratas, como son el robo masivo e injustificado de bienes ajenos que tanto esfuerzo y dinero ha costado idear, producir y comercializar. Así lo expone GONZÁLEZ CUETO T., “La lucha administrativa contra la piratería en internet tras la reforma de la ley de propiedad intelectual”, *El Cronista Del Estado Social y Democrático de Derecho*, Nº 49, 2015, p. 28: “precisamente, el cine, la música, los libros y los videojuegos, que han sido los encargados de idealizar a los piratas, con ciertos tintes románticos y amigables, son ahora sus nuevas víctimas”. Con respecto al significado literal del término piratería, a partir de la última edición del DRAE se especifica que lo son los que “roban o destruyen los bienes de alguien” definición en la cual entraría la piratería intelectual pero no deja de ser un término con una connotación ciertamente romántica. Tal y como recuerda el recién estrenado diccionario de español jurídico “la piratería supone una amenaza cada vez más grave debido a la difusión de las nuevas tecnologías, favorecida por la suma facilidad de reproducción de los soportes de sonido”.

En este mismo sentido apunta el único instrumento jurídico internacional en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual que otorga una definición sobre el término “piratería”. Este es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (o “Acuerdo sobre los ADPIC” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996) que detalla en su artículo 51.n.14 lo siguiente: “se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el copyright” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”.

La UNESCO, por su parte, ha definido la piratería como “actividad de reproducción y distribución de copias y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en Internet”.

El Observatorio Mundial de Lucha contra la Piratería de la Unesco (WAPO) afina más, y define “piratería *on line*” como “la descarga o distribución ilícitas en Internet de copias no autorizadas de obras, tales

informático, es decir, en por lo menos un infractor y quizás (en dependencia del ánimo de lucro, o en consonancia con la nueva regulación penal, “el interés económico directo o indirecto”) en un delincuente, hasta tal punto que la descarga de obras sin consentimiento del titular para uso privado del internauta se ha llegado a catalogar por la jurisprudencia de nuestro país como “comportamientos socialmente admitidos y además muy extendidos”<sup>172</sup>. Seguramente que la mencionada fuente judicial desconocía que el Informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI en lo sucesivo) de 2015 (conocido como “*Digital Music Report*”) recogió que el informe realizado por IPSOS en más de 13 países mostraba que el 52 % de los encuestados estaba de acuerdo en que descargar música en *streaming* sin el permiso de los titulares de derechos de autor es lo mismo que robar. El mismo porcentaje sostuvo que las empresas no deberían comprar espacios publicitarios en sitios piratas. Estas cifras, aunque es cierto que arrojan que la mayoría de la población es consciente de la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, se me antojan mayorías demasiado escasas, que evidencian lo que por un lado el ciudadano hace por diferentes motivos (porque no encuentra barreras para dejar de hacerlo, porque considera que el contenido legal tiene un precio demasiado elevado, etc) y por otro lado, lo que el ciudadano piensa (que está mal dicha conducta, o que en cierta forma es similar al robo de la propiedad material).

En este punto es donde el primero y segundo de los motivos para proteger la propiedad intelectual que he expuesto *supra* convergen, mostrando la importancia de la propiedad intelectual en nuestros días y la necesidad de una regulación efectiva. El primero de los motivos: el enorme impacto que tiene la propiedad intelectual en la economía y cultura de nuestro país, y el segundo: la gran cantidad de ilícitos que se producen en la actualidad como consecuencia de la sociedad globalizada e interconectada en la que vivimos. A estos dos puntos habría que sumarles la dificultad

---

como libros, películas, composiciones musicales, videojuegos y programas informáticos, que se puede llevar a cabo mediante redes de intercambio de archivos *P2P*, sitios web de descarga directa o *streaming*, foros en Internet o redes sociales, incluso utilizando servidores ilícitos y ordenadores pirateados”.

<sup>172</sup> Así lo calificó la sentencia N° 309/2006 del Juzgado de lo Penal 3 de Santander de 14 de julio de 2006. Dicha afirmación sobre las descargas ilegales se realizó para argumentar que la conducta consistente en realizar piratería para el ámbito familiar no tiene repercusión penal, al no darse el requisito del ánimo de lucro que exige el artículo 270 C.P.

para atajar los ilícitos en el entorno digital, debido, en conclusión, al factor de aterritorialidad y falta de una legislación armonizada y por supuesto, a la expansión de internet en los últimos años.

1.2.1. Ejemplos de los conflictos entre la propiedad intelectual y las nuevas plataformas web. *Megaupload* y *The Pirate Bay*, y sus diferencias con otros tipos de prestadores de servicios legales como *Dropbox*, *Youtube* o *Wikipedia*.

En este apartado realizaré una comparación entre los diferentes prestadores de servicios de almacenamiento de datos (“hosting”) legales, con respecto a los declarados ilegales. Las plataformas como *Megaupload*, *The Pirate Bay* y *Dropbox*, forman parte de un tipo de prestadores de servicios de la sociedad de la información (en adelante “PSSI”) caracterizados por hacer labores de, en principio<sup>173</sup>, mera intermediación, que se denominan Prestadores de Servicios de Intermediación de Internet (“PSII”). Este tipo de PSII figuran recogidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSICE) y tienen una regulación especial (artículos 14 a 17 del mencionado texto legal).

Tal y como expone VELEIRO REBOREDO: “la LSSICE es de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos<sup>174</sup>”, aunque también se aplicará a los prestadores establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario del servicio radique en España. Por establecimiento se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición que se inspira en el concepto de domicilio fiscal y compatible con la noción material de establecimiento predicada por el derecho comunitario. Este concepto es de vital

---

<sup>173</sup> Digo en principio, porque el hecho de que las plataformas web actúen realmente como intermediarios será relevante en que se determine que esta es legal o no. En principio, los prestadores de servicios deberían limitarse a albergar en su espacio disponible en la nube el contenido subido por los usuarios, sin embargo, tal y como examinaré *infra*, *Megaupload* y *The Pirate Bay* se extralimitaban, seleccionando contenido protegido a sabiendas de su condición ilegal.

<sup>174</sup> VELEIRO REBOREDO, B., *Protección de datos de carácter personal y Sociedad de la Información*, BOE, Madrid, 2008, p. 237.

importancia, ya que el lugar de establecimiento del prestador determina la ley aplicable y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información<sup>175</sup>.

La LSSICE<sup>176</sup> se refiere a los PSSI (prestadores de servicios de la sociedad de la información) como una categoría global que recoge a todos los operadores de internet que de alguna manera intervengan en el tratamiento y gestión de la información o prestación de servicios en internet. Conviene aclarar el concepto de “servicios de la sociedad de la información”, ya que es relevante tanto en el estudio de este apartado, a fin de conocer con mayor profundidad los sujetos activos a través de los cuales se cometen infracciones en internet, como en el que analizaré más adelante que tratará de la persecución contra los ilícitos de propiedad intelectual realizados en terreno administrativo (*Vid.*, 1.3.3), puesto que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (organismo encargado de conocer los ilícitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de internet) sólo podrá entrar a conocer las infracciones

---

<sup>175</sup> Así lo establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico en su artículo 3, principio el de la aplicación de la ley del país de origen, que es a su vez mencionado en la exposición de motivos de la citada ley, en su apartado II, de la siguiente forma: “El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE”.

Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podrá restringirse la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley concreta en su artículo 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las mismas.

<sup>176</sup> La LSSICE en el apartado a) del Anexo, define lo que se entenderá por servicios de la sociedad de la información, enumerando una lista ejemplificativa.

que se produzcan precisamente a través de internet. Para ORTEGO RUIZ<sup>177</sup>, la categoría de prestadores de servicios de la sociedad de la Información recoge de manera amplia todos aquellos operadores de internet que intervienen de alguna manera en el tratamiento y la gestión de la información o la prestación de servicios en Internet. El citado autor diferencia varios tipos de prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI): dentro la categoría de PSSI se encuentran los prestadores de servicios de internet (en adelante PSI) frecuentemente nombrados por sus siglas en inglés ISP (*Internet Services Providers*). Frente a los PSI se encuentran los proveedores de acceso a internet, que engloban a su vez los PSII (prestadores de servicios por actividades de intermediación) que son los que más nos van a interesar, por pertenecer a ellos tanto las plataformas digitales que albergan contenido (como la plataforma *Dropbox*) como las webs enlazadoras que se nutren de *links* o enlaces a ciertos contenidos.

El término PSII (prestadores de servicio por actividades de intermediación) es utilizado en repetidas ocasiones en la LSSICE, concretamente en su exposición de motivos, como un concepto amplio que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de cualquier tipo de información, o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios, como la descarga de archivos de vídeo o audio, siempre que represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda<sup>178</sup> o cualquier otro sujeto que

---

<sup>177</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, Ed. Reus, Madrid, 2016, p. 15.

<sup>178</sup> Un ejemplo de herramienta de motor de búsqueda lo caracteriza *Google*, que mantiene su hegemonía a nivel mundial, seguido de cerca por *Yahoo*, que incluso logró puntualmente romperla, convirtiéndose en el buscador más utilizado durante el mes de agosto de 2013: Vid., WALL, A., "History of Search Engines: From 1945 to Google Today", *Search Engine History* (disponible en



disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico. Para la LSSICE, estas actuaciones son denominadas servicios de la sociedad de la información y a quienes las desarrollan, prestadores de servicios de la sociedad de la información. La LSSICE define como

---

www.searchenginehistory.com). Los buscadores o motores de búsqueda se pueden definir, según CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 49, como “una herramienta informática que facilita encontrar información rápida sobre cualquier tema, en cualquier área y de cualquier parte del mundo”. En el mismo sentido, GRIMMELMANN, J., “The structure of search engine law”, *Iowa Law Review*, vol. 93, 2007, p. 6.

Los tribunales españoles han realizado también definiciones sobre los motores de búsqueda, por ejemplo la sentencia de 30 de marzo de 2007 del Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona, Nº 41/2007 (JUR 2008, 349420), que argumenta lo siguiente:

“Al introducir por el usuario un concepto o conjunto de conceptos, expresados en palabras, en la ventana en blanco a tal fin del buscador, éste reacciona ofreciendo como resultado una serie de direcciones web distintas, más o menos numerosas, con contenidos relacionados con los conceptos introducidos por el usuario, resultado debidamente jerarquizado y con un breve resumen del contenido de cada página web que se indica en el propio resultado. Además, se ofrece un enlace directo con tales páginas, mediante el simple pinchazo sobre el concreto resultado escogido por el usuario. Prescindiendo de especiales tecnicismos, lo básico para entender la forma en la que trabaja *Google*, para prestar eficazmente el servicio antes expuesto de búsqueda páginas web, es conocer que lo hace a través de un programa que utiliza rastreadores de la red, que van visitando de modo permanente todas y cada una de las páginas que pueden encontrar conectadas a Internet. Cuando la visitan, estos rastreadores, llamados robots de búsqueda, exploran la página, para conocer cual es su contenido y temática, y toman parte de él, copiando algo de dichas páginas, lo que trasladan a *Google*, quien lo clasifica, según las categorías de búsqueda más frecuentes en Internet (ej. deportes, salud, libros, comercio, sexo...), elige una pequeña parte del mismo para orientar con su lectura al usuario, presentándolo como parte del resultado, suelen consistir en unas frases reproducción del contenido de la página web original, y prepara el enlace o vínculo, que permite saltar de la página del buscador a la página original deseada. Todo ello pasa a ser almacenado en una base de datos, la que constituye el verdadero soporte de trabajo del buscador de *Google*. Es fundamental saber que toda ese tratamiento de información realizado por la base de datos de páginas web de Google se basa en informaciones que se retienen por tal base de datos en un soporte denominado memoria caché. Ello consiste en una memoria temporal y transitoria, no en un almacenaje definitivo. Esos archivos de memoria caché no están destinados a guardar de modo permanente los datos de los que dispone, sino sólo durante un tiempo y como medio necesario para hacer un uso rápido y puntual los mismos. Gracias a esa forma de almacenaje, definida por su temporalidad y escasez de datos recogidos de cada página, lo que la dota de una enorme agilidad, el buscador de Google logra una muy alta velocidad de respuesta, ofreciendo en pocos segundos un número muy alto de páginas disponibles sobre el tema objeto de búsqueda. Ello queda claro si se compara, v gr., con el tiempo de respuesta del citado buscador con el de una base de datos ordinaria, ya sea un atlas geográfico, una enciclopedia o una base de jurisprudencia con soporte DVD, donde se guardan en memoria permanente la integridad de los datos relacionados con el contenido”.

El legislador español hizo referencia a los motores de búsqueda en el artículo 17.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de la siguiente forma: “los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos”.

servicios de la sociedad de la información a los prestados a título oneroso, o los no remunerados por sus destinatarios pero que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. A título de ejemplo, paso a realizar una lista de las actividades que entran dentro del concepto de PSSI<sup>179</sup>.

Conviene diferenciar los mencionados PSII del resto de prestadores de servicios, porque la LSSICE establece un régimen de exoneración de responsabilidad exclusivo para ellos<sup>180</sup>, siendo esta diferenciación de vital importancia, tal y como expone DE MIGUEL ASENSIO<sup>181</sup>, y con más razón porque, en principio, forman parte de esta categoría las plataformas que analizo en este apartado. De entre las categorías que forman parte de los PSII destacan (artículos 14 a 17 LSSICE): 1.- Los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios, 2.- los prestadores de servicios de alojamiento ("*hosting*") que serán los que examinaré en este apartado, por formar parte de esta categoría *Dropbox, Megaupload y Youtube*; y por último, los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o

---

<sup>179</sup> Estas son:

- a) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- b) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- c) La gestión de compras en la red por grupos de personas.
- d) El envío de comunicaciones comerciales.
- e) El suministro de información por vía telemática.
- f) El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción, y, en general, la distribución de contenidos previa petición individual. Por el contrario, no tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información aquellos que no reúnan las características señaladas como tales y, en particular, las siguientes:

- a) Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
- b) El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
- c) Los servicios de radiodifusión televisiva.
- d) Los servicios de radiodifusión sonora.
- e) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

<sup>180</sup> Artículo 13.2 de la LSSICE: "para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes".

<sup>181</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de internet*, Ed. Civitas, Madrid, 4ª edición, 2011...*cit.*, pp. 134-135.

instrumentos de búsqueda, siempre que (Artículo 17.1 TRLPI) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

Con respecto a las referencias de la normativa comunitaria hacia los PSII, sólo se recoge en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, (Directiva sobre el comercio electrónico, en lo sucesivo, DCE), que para tener calificación de prestador de servicios de intermediación ha de llevarse a cabo una actividad de “naturaleza claramente técnica, automática y pasiva”. La normativa añade que el prestador de servicios de intermediación sólo se beneficiará del régimen de exoneración de responsabilidad “cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos”; esto requiere, entre otras cosas, que el prestador no modifique los datos que transmite o pone a disposición del público, teniendo en cuenta que “este requisito no abarca las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar en el transcurso de la transmisión”<sup>182</sup>.

En los últimos años ha habido muchos prestadores de servicios que no han cumplido los requisitos exigidos para que el acto se considere de mera intermediación, y han pasado a colaborar deliberadamente con los usuarios, pasando a tener la consideración de proveedor de contenidos, perdiendo con ello el régimen de exoneración de la responsabilidad que marca la normativa estatal (LSSICE artículos 14 a 17) y la europea<sup>183</sup>. Sirvan como ejemplo las experiencias de ciertas plataformas que se utilizan mediante internet para la descarga directa de archivos tipo *hosting*. El *hosting* consiste en el guardado de archivos en discos duros de ordenadores que están conectados a la nube (es decir, a internet), por lo cual, se estaría realizando una comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición del contenido para que otros usuarios puedan visualizarlos o reproducirlos, es decir, *bajarlos*<sup>184</sup> de internet.

---

<sup>182</sup> Considerandos 42º, 43º, y 44 de DCE.

<sup>183</sup> DCE considerando 44º.

<sup>184</sup> Sobre la separabilidad, tanto en el aspecto técnico como jurídico, de las dos partes en que se divide el proceso de *uploading*, vid: GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *El derecho de autor en...cit.*, p. 184.

Un ejemplo de plataforma ilegal tipo *hosting* la representa *Megaupload*<sup>185</sup>, pero también existen otras similares que usan el sistema *P2P*, como *the Pirate Bay*. La plataforma *Megaupload* fue fundada el 21 de marzo de 2005 por *Megaupload Limited* en Hong Kong, China. El 19 de enero de 2012 fue desmantelada por el FBI en una operación policial, alegando infracción penal de los derechos de autor, basándose en el conocimiento de sus directivos de la actividad ilegal de los usuarios, gestionando su beneficio mediante la publicidad en la web y las *cuentas Premium* que pagaban. Según GARCÍA VIEIRA<sup>186</sup>: “los directivos estimulaban (mediante incentivos económicos) a sus propios usuarios para que subiesen contenidos interesantes a los servidores de *Megaupload*. El resultado fue que buena parte de ese contenido atractivo estaba sujeto a *copyright*, y *Megaupload* no solo no trató de eliminar ese contenido de sus servidores sino que siendo plenamente conscientes de ello lo mantuvo y trató además de disimularlo. A dicha gestión la denominaron en la investigación judicial *conspiracy* (acuerdo realizado con el fin de quebrantar la ley)”. *Megaupload* dejó unas ganancias para su propietario, el alemán Kim Schmitz, de más de 175 millones de dólares<sup>187</sup>.

*The Pirate Bay* funcionó desde el 2003 hasta el año 2009, fecha en la que se condenó en Suecia a los cuatro dueños de la web a una pena de un año y multa de 3.620.000 euros entre los tres, sanción que contrasta con sus ganancias estimadas de 8.000.000 euros, lo cual es un dato a tener en cuenta de cara al estudio de la rentabilidad de la infracción, prevención y restitución de ganancias. El impacto que tuvo el cierre de la web de tecnología *P2P*, *The Pirate Bay*, fue muy positivo para la lucha contra la piratería, puesto que se pasó en el Reino Unido de 20,4 millones de

---

<sup>185</sup> Mediante las descargas directas que utilizan el protocolo *FTP*, como sucede con la plataforma recientemente cerrada, *Megaupload*, el usuario puede realizar descargas directamente desde el servidor en el que están alojados los contenidos ilícitos a su equipo. Para ello el usuario debe incorporar al navegador la dirección *URL* (la dirección en internet) del sitio web donde se alojan los contenidos infractores, lo que permitirá que el navegador los encuentre y los muestre de forma adecuada para poder acceder a los mismos y, desde allí, descargarlos a su ordenador.

<sup>186</sup> GARCÍA VIEIRA, F., “El caso *Megaupload*”, *Hay Derecho*, 2012.

<sup>187</sup> Los ingresos procedían por un lado de las cuotas abonadas por los suscriptores *Premium*, y por otro lado de la publicidad. Los ingresos por publicidad son mayores cuanto mayor es la cantidad de usuarios que accede al sitio web, por lo que la puesta a disposición del público de contenidos atractivos (y en muchos casos ilegales) fue un aspecto que fue clave en éxito de *Megaupload*, y en general de las páginas web que se financian a través de la publicidad. Cfr. CAROLINA NAVARRETE BARREIRO, “¿Por qué cuesta tanto aprobar una ley que resuelva eficazmente el grave problema de la piratería digital en España?”, *El Cronista*, Nº 49, 2014, pp. 52 y ss.

visitas realizadas a todos los sitios que utilizan el protocolo *BitTorrent*,<sup>188</sup> en abril de 2012 a 11,2 millones en abril de 2014, según datos del Informe sobre la música digital realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica en 2015<sup>189</sup>. La gran cifra monetaria que ingresaron los creadores de las plataformas mencionadas contrasta con la cantidad que recibían los artistas, y evidencian una notable injusticia, que en cierta forma ya fue denunciada en su momento por VON IHERING al que

---

<sup>188</sup> Existe una gran variedad de redes *P2P*, con diferentes protocolos informáticos. Un protocolo consiste en una convención o estándar que controla o hace posible la conexión, comunicación o transferencia de datos entre dos terminales. El protocolo vendría a ser las reglas informáticas comunes que se utilizan en dicho “protocolo” que se materializan en la plataforma, es decir, en programas como *Ares*, *Emule*, etc. *BitTorrent* es un protocolo que se engloba dentro de la tecnología *P2P*, diseñado para el intercambio de archivos en Internet “cliente a cliente” (punto a punto o *peer-to-peer*); sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto a otros protocolos más antiguos como el de *eDonkey 2000*, que utilizaban plataformas como *Emule* o *Ares*, las cuales se pueden resumir de la siguiente forma:

El funcionamiento de las redes *P2P* se pueden clasificar, siguiendo a SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas...cit.*, p. 48, en tres generaciones:

1.- La generación tradicional, que presenta un cierto grado de centralización, puesto que no logra una completa independencia con respecto a los servidores centrales, es decir, cada cliente dependería de un servidor central al que se conecta. Son redes más vulnerables, puesto que el funcionamiento del servidor se antoja vital para que los usuarios puedan visualizar y por ende saber los archivos que tienen a su disposición. *Vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada...cit.*, p. 223.

2.- La segunda generación de redes *P2P* consiguió una descentralización importante con respecto al servidor central, puesto que las tareas de alojamiento y búsqueda de archivos se realizan en los equipos de los usuarios conectados. Como punto positivo presentan la falta de defectos referentes a la centralización del servidor que presentaban las redes de primera generación. Así, se puede observar la plataforma *Emule*, con un funcionamiento bien sencillo: al descargar el programa, instantáneamente se tiene acceso a todos los ficheros que otros usuarios tienen en su PC y que están compartiendo a través del mismo, valiéndose de un sistema de búsquedas integrado para encontrar los archivos que se necesitan. El programa *Emule* sirve como servidor, al que a través de una red llamada *TCP*, por un lado el cliente que se acaba de conectar le indica su lista de archivos que está dispuesto a compartir, y por otro lado la lista de archivos que quiere descargar, para lo cual el programa le muestra los archivos que tiene disponibles de otros clientes que están conectados, por eso al sistema se le denomina *peer to peer* (red de pares o red entre iguales). El servidor *Emule* simplemente hará la función de mediador o buscador de archivos entre los diversos ordenadores que están conectados entre sí, de tal forma que cada uno de ellos funciona a su vez como servidor, es decir, cada uno de los ordenadores de los clientes alojará el contenido y será el que lo envíe.

3.- La tercera y última generación de aplicaciones *P2P* es dominada y representada por el protocolo *Bittorrent*, que lleva varios años gozando de gran difusión. Su diferencia es que apenas depende de un servidor central (solo para empezar las conexiones), lo que eleva el concepto de descentralización a su máxima expresión, y con ello consigue mayores velocidades en archivos muy demandados, a costa de prácticamente imposibilitar la descarga de archivos más antiguos o menos conocidos. Además, al contrario que las redes anteriores, la búsqueda es más difícil y depende de páginas webs que indexen esos archivos. Otra diferencia es que hay que descargarse un pequeño archivo.torrent que contiene la información sobre esos archivos, algo por otro lado un poco más incómodo que el protocolo *eDonkey2000*.

<sup>189</sup> Disponible en: <http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015-Spanish.pdf>

pertenece la siguiente reflexión que considero interesante por suponer una crítica a las plataformas web piratas que realizaban una utilización ilícita de la propiedad intelectual para obtener unas ganancias pasivas desmesuradas, y con ello, a la infracción de derechos de propiedad intelectual: “el origen histórico y la justificación moral de la propiedad es el trabajo, no sólo el material de los brazos, sino el de la inteligencia y del talento[...]esa constante relación con el trabajo, es la que hace mantener a la propiedad sin tacha[...]pero cuanto más se aleja de tal origen para perderse y adulterarse, por decirlo así, proviniendo de ganancias fáciles y sin esfuerzo alguno, más pierde su carácter y propia naturaleza, hasta convertirse en jugada de bolsa y en una especulación abusiva”<sup>190</sup>.

El sistema de *Megaupload* era radicalmente diferente a otras aplicaciones de almacenamiento de archivos legales como *Dopbox* o *Google Drive*, puesto que *Megaupload* tenía la opción de compartir archivos con desconocidos, de tal manera que el destinatario era, en principio, indeterminado. Por otro lado, es cierto que el cierre de *Megaupload* ha tenido el efecto colateral de colocar en una situación de indefensión a aquellos usuarios que utilizaban la web ahora clausurada como un sistema de almacenamiento “en la nube” de contenido propio y perfectamente legal. En efecto, entre los servicios ofrecidos por *Megaupload* se encontraba el de almacenamiento y compartición de ficheros, similar al que ofrecen otros populares proveedores como *Dropbox*. Los contenidos quedaron bloqueados a partir de la intervención judicial, y fueron íntegramente borrados, cuestionado la seguridad de los contenidos en la nube<sup>191</sup>.

Existen, sin embargo, otras plataformas legales donde las ideas fluyen sin cortapisas y que han dado resultados en balance positivos. Tomando el ejemplo de *Wikipedia*<sup>192</sup>, plataforma web que utiliza un marco colaborativo de ideas y

---

<sup>190</sup> VON IHERING, R., *La lucha por el derecho*, POSADA, A., (Trad.), Ed. Comares, Granada, 2008.

<sup>191</sup> XOXE, J., “El antiguo hosting de *Megaupload* borra todos los datos de usuario mostrando de nuevo el problema de la nube”, *El español*, 2013.

<sup>192</sup> *Wikipedia* cuenta con muy pocos empleados y más de 500.000 usuarios registrados que, de forma desinteresada, van configurando la enciclopedia. Gracias a ellos, este proyecto dispone de más dos millones de artículos en más de cien idiomas que están en continua renovación y ampliación. Cada día

conocimiento, he de decir que me resulta innegable la innovación de su invención, puesto que ha permitido llevar la enciclopedia a gran cantidad de hogares, mejorando con ello en la medida de las posibilidades de dicha herramienta el conocimiento global; pero no es menos cierto que este avance supuso de manera directa una pérdida de puestos de trabajo<sup>193</sup>, al menos a corto plazo. De todas formas, ninguna plataforma digital que aquí mencionaré como ejemplo de plataforma colaborativa (*Wikipedia*, *Youtube*, *Pinterest...*, etc) ha configurado una liberalización total de las ideas, ni siquiera parcial, puesto que actualmente alguna persona, ya sea física o jurídica, ha de ostentar los derechos derivados de las obras en el marco del sistema de protección que brinda la propiedad intelectual, y si no es el artista lo será el titular de la plataforma. Este es el caso de las plataformas como *Youtube*, *Pinterest*, *Instagram* o *Wikipedia*, webs donde se respeta la autoría de las obras, pero otorgando los derechos

---

se añaden alrededor de 2.000 nuevos artículos. El vandalismo es su principal enemigo, aunque todos aquellos artículos que no se ajusten al espíritu de esta enciclopedia libre son inmediatamente retirados. Por ello, Larry Sanger, uno de sus fundadores, ha decidido limar las carencias de este portal. El empresario, que abandonó la empresa un año después de su fundación por la mala calidad de sus temas y que se convirtió en uno de sus máximos detractores, ha anunciado su intención de lanzar una enciclopedia con un contenido más “responsable”, creando *Citizen’s Compendium*, proyecto abierto a la colaboración del público, pero, al contrario de *Wikipedia*, la comunidad estará guiada por editores expertos y las contribuciones estarán firmadas, no serán anónimas ni utilizarán seudónimos. Cfr. BROUGHTON J., *Wikipedia, the missing manual*, Ed. O’ Reilly Media, California, 2008, pp. 7 y ss; SAORIN, T., *Wikipedia, de la A a la W*, Ed. UOC, Barcelona, 2012, p. 10 y ss; LEITCH THOMAS, M. *Wikipedia U: Knowledge, Authority, and Liberal Education in the Digital Age*, Ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2014, pp. 20 y ss.

<sup>193</sup> *Wikipedia*, hoy en día, se puede decir que ha supuesto un avance, o al menos, una innovación. Hago esta matización porque gran parte de las críticas que ha recibido el portal han sido por la baja calidad de sus contenidos, que no tienen un control exhaustivo por editores o expertos. Dicha plataforma ha sido muy bien acogida por el público, tanto que es un hecho notorio que han dejado de consumir contenido de otras enciclopedias que, al contrario que la plataforma *Wikipedia*, sí que daban trabajo a cientos de personas, como es el caso de *Encarta* (enciclopedia de Microsoft que cerró tras 16 años de actividad). El verdadero motivo del cierre de enciclopedias tan reconocidas como *Encarta*, fue la creación de un nuevo paradigma de información, internet, espacio en el cual han venido fluyendo artículos sobre multitud de temas, en la gran mayoría de los casos sin que el autor ingrese ningún beneficio por la redacción del artículo u obra, aunque sí lo puede hacer de manera indirecta (puesto que a pesar de no recibir rendimiento alguno por el hecho de compartir el conocimiento, sí que lo puede percibir si, por ejemplo, a través del artículo se publicita y llega a conseguir sus objetivos comerciales de ese modo). A pesar del nuevo paradigma que supuso internet, la creación de *Wikipedia* fue el principal de los motivos que influyó en el cierre de *Encarta* (RIVEIRO, P., “Microsoft se rinde ante wikipedia y cierra encarta tras 16 años” *El País*, 2009, p. 1).

A lo largo de toda la obra NAVAS NAVARRO, S., “Creación y ocurrencia en el contenido digital...cit.”, se cuestiona la altura creativa del contenido digital online y se proponen nuevas líneas de pensamiento sobre el futuro de los derechos de exclusiva en relación con la innovación y el arte.

de explotación del contenido al titular de la misma<sup>194</sup>. En estos casos, el supuesto marco colaborativo de creaciones, entendido éste en el sentido de que los destinatarios disfrutan de las mismas de manera gratuita a la vez que se remunera por la plataforma a los autores, como hace por ejemplo la plataforma web *Youtube* (principalmente mediante la publicidad accesoria a las visualizaciones) parece que se nutre o aprovecha de la escasa relevancia que los usuarios de internet otorgan a los derechos de exclusiva sobre el contenido *online* que generan. Sobre todo cuando el autor comienza su andanza en su vida profesional, su prioridad será darse a conocer y acceder al más amplio público posible, por lo que normalmente descuida el tratamiento a los derechos de propiedad intelectual que cede (al menos, en lo que respecta a los derechos de explotación que se ceden al titular de la plataforma).

*YouTube, Pinterest, Instagram*, o incluso *Google*, son portales de alojamiento de contenido que es facilitado por los usuarios, pero tal y como apunta ORTEGO RUIZ<sup>195</sup>, hubo dudas en un comienzo sobre si incluso las mencionadas plataformas que actualmente son legales como *Youtube* actuaban como auténticos meros intermediarios, ya que se discutió en varios litigios<sup>196</sup> si actuaban en realidad como

---

<sup>194</sup> NAVAS NAVARRO, S., "Creación y ocurrencia en el contenido digital...*cit.*", p. 410.

Todas estas plataformas digitales se sirven de fórmulas contenidas en sus "políticas de uso" o de "privacidad" o en sus "términos y condiciones" para establecer diferentes cláusulas por las que el usuario que ha subido el contenido cede todos sus derechos de explotación del contenido, en cualquier modalidad de uso, al titular de dicha plataforma. De esta forma existe la posibilidad de que el titular de la plataforma inserte publicidad a su gusto en el contenido. Esta es la razón por la que estas plataformas son de uso gratuito, puesto que, como en el caso de *Youtube*, se lucran de los derechos de los autores en detrimento de sus derechos de explotación, aunque respetando en todo momento su autoría, así como su responsabilidad, en el caso de que ese contenido infringiera alguna norma (como las normas sobre propiedad intelectual). A pesar de la apropiación por parte de las mencionadas plataformas legales, de los derechos de explotación de los autores, deben considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, tal y como indica el artículo 16 y anexo, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, que considera que su única función curiosamente es sólo "alojar" contenido, y nada más.

<sup>195</sup> ORTEGO RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet...cit.*, p. 18.

<sup>196</sup> Cfr., Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 7, Nº 289/2010 de 22 de septiembre, procedimiento 150/2008. Este asunto fue conocido con el nombre "*Telecinco v. Youtube*". La actora, Telecinco, mantenía que pese a las apariencias, la página web de la demandada no se limitaba a servir de plataforma para que terceros ajenos difundieran sus contenidos, sino que *YouTube*, intervenía directa o indirectamente en su creación. Por el contrario, la demandada razonaba que su actividad se circunscribía a lo que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información denominaba servicios de intermediación. La demandante trataba de argumentar su posición basándose en que *YouTube* actuaba como licenciataria de los derechos de propiedad intelectual de los usuarios, puesto que solicitaba la licencia de los mismos. Este argumento es desestimado por el juzgador, ya que "la exigencia de una



verdaderos proveedores de contenidos, en base a su modelo de negocio y respecto a la forma en la que realizan su actividad, que en ciertos aspectos se aleja de la “meramente técnica automática y pasiva” que debería tener para ostentar la naturaleza de mero intermediario. El hecho de que cuando se accede al portal de

---

licencia a los usuarios que incorporan contenidos no resulta incompatible con la existencia de un servicio de intermediación que admite diversas variantes como por ejemplo el denominado *hosting web2.0*, que a diferencia del *hosting* puro tiene por finalidad que los usuarios que participen, incorporen materiales para divulgarlos y compartirlos con otros usuarios, que es precisamente el servicio que presta *YouTube* y en el que sí es frecuente que el prestador de servicio sea licenciatario del usuario”.

El segundo de los argumentos que utilizaba la demandante tiene en mi opinión un mayor fundamento, puesto que alegaba que *YouTube* actúa realizando “labores editoriales” en un proceso de selección, y control de los contenidos de los servicios que exhibe en la página web. Así sucedería con los denominados “vídeos destacados” que aparecen en una sección especial y son escogidos por el personal de *YouTube*. Ello se evidenciaría también en el control y discriminación de determinados vídeos, que sin ser ilícitos, son incompatibles con la dirección editorial que propugna la demandada. El juzgador respondió a este argumento señalando que los videos que retira *Youtube* son previamente señalados por los usuarios como contenido inapropiado, pero que la plataforma no puede llevar un control de los más de 500 millones de vídeos que alberga en su *hosting*; además, la selección en función de gustos de los usuarios no implica ninguna actividad ilegal por parte de la plataforma.

Por último, la representación legal de *Telecinco* trataba de vincular el ánimo de lucro de la plataforma a su actividad como intermediadora, de forma que según sus alegatos, *Youtube*, por el hecho de tener ánimo de lucro comercial ya dejaría de situarse fuera de las exenciones de responsabilidad que la Directiva 2000/31 fija para los servicios de mera intermediación. Este argumento fue, una vez más, desestimado por parte del juzgador.

Los argumentos que han sido expuestos fueron utilizados también para tratar de situar fuera del amparo de las exenciones de responsabilidad al mismo *Google*. La STJCE de 23 de marzo de 2010 (*Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA*, asunto C-236/08) denegó con los mismos argumentos que se han expuesto a propósito de la sentencia *Telecinco v. Youtube*, que *Google* no realizara una actividad meramente técnica y de intermediación. *Google*, al igual que *Youtube*, se situaría dentro del sector que la LSSICE define como “servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información” al amparo de las exenciones de responsabilidad que para ellos se fijan (artículos 14 a 17 de la LSSICE).

Las citadas sentencias tratan en su “*obiter dictum*” un tema interesante, basado en el momento en cual el prestador de servicios de intermediación ha de considerar que tiene conocimiento efectivo de la infracción que se da en su actividad de alojamiento o de intermediación, es decir, si ha de prevalecer el concepto limitado, entendiéndose que el contenido infractor ha de ser declarado por un órgano jurisdiccional o administrativo (según lo que establece la LSSICE), o el concepto flexible que permita que se puedan tener en consideración otras fuentes del conocimiento, en consonancia con lo dispuesto en las STS de 9 de diciembre de 2009.

El Tribunal, en este caso, declara que habría que considerar un término medio, en el que bastaría una acreditación pormenorizada de la infracción por parte del titular, no bastando la sospecha o el indicio racional para probarlo. Para ello, por supuesto, se requiere la colaboración del perjudicado, en consonancia con el fallo de la sentencia del TGI (Tribunal de Grande Instance) de París de 15 de Abril de 2008, que afirma que “el conocimiento efectivo del carácter manifiestamente ilícito de un ataque a los derechos patrimoniales o morales de los autores o productores no implica ningún conocimiento previo y hace necesaria la colaboración de las víctimas de la infracción, que deben notificar a la sociedad que aloja a los portales de los internautas sobre qué derechos estiman afectados”.

*Youtube* se ofrezcan videos seleccionados en función de tus gustos personales, y que tanto dicha plataforma como *Google* tengan un registro de las consultas de los usuarios, todo ello mediante una aceptación expresa de los términos y condiciones, tal y como expone DE MIGUEL ASENSIO<sup>197</sup> y RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL<sup>198</sup>, sigue y seguirá suscitando dudas sobre su calificación jurídica, y los acercan a la condición de proveedor de contenidos, en vez de meros intermediarios. Sin embargo, a la vista de los argumentos expuestos, y concluyendo con respecto al tema de si las mencionadas plataformas de alojamiento han de considerarse prestadoras de servicios de mera intermediación, o por el contrario proveedores de contenido, he de sostener que me resulta más convincente la corriente jurisprudencial actual que he indicado (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 7, Nº 289/2010 de 22 de septiembre y STJCE de 23 de marzo de 2010) que la corriente doctrinal que trata de centrarse en aspectos que verdaderamente no influyen en los derechos de propiedad intelectual de los titulares, puesto que, en mi opinión, el hecho de que se tomen en consideración los gustos de los usuarios para que la plataforma ofrezca contenido más atractivo para ellos, no quiere decir que se ponga en una posición preferente el contenido ilícito, ni que se deje de censurarlo cuando se tengan noticias razonables de que este ha sido subido a la red.

Encuentro necesario mencionar, para finalizar, que la gran mayoría del contenido que se encuentra en plataformas como *Wikipedia* es de obras derivadas, procedentes de la transformación de una o de varias obras preexistentes<sup>199</sup> (arts. 9, 11 y 89 LPI), sobre las cuales ni siquiera consta el consentimiento del autor, puesto que el usuario de internet, como he mencionado, en pocas ocasiones es consciente de los derechos de autor que rodean sus obras<sup>200</sup>.

---

<sup>197</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de internet...cit.*, pp. 204-270.

<sup>198</sup> Vid., RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., "intermediación en la red y responsabilidad civil. Sobre la aplicación de las reglas generales de responsabilidad a las actividades de mediación en la red", *Revista Española de Seguros*, Nº 142, 2010, p. 234. La autora indica que la neutralidad en la actividad que exige la DCE para ser considerado un mero intermediario no queda del todo clara a la vista de las actividades que el prestador de servicios de alojamiento lleva a cabo.

<sup>199</sup> BABOVIC, M., "The Emperor's new digital clothes: the illusion of copyrights in social media", *Cybaris An Intell. Prop. L. Rev.*, 2015, p. 138.

<sup>200</sup> Hay autores que han defendido que se realice un aviso desde las propias plataformas que ponen a disposición del usuario contenido protegido, con el fin de que se notificara al usuario para que pudiera solicitar el permiso al autor o titular. Bien pudiera ser que se le redirigiera a una pantalla en el mismo

### 1.3. Respuestas que ofrece el Derecho sancionador frente a los ilícitos contra la propiedad intelectual.

#### 1.3.1. Introducción

La propiedad intelectual requiere de mecanismos de protección efectivos, los cuales hoy en día se encuentran muy cuestionados debido a su falta de eficiencia, tal y como demuestran tanto los sondeos de opinión pública como la doctrina jurídica, que en bloque califican los instrumentos penales y civiles como insuficientes para dispensar a los autores el adecuado amparo en sus derechos en el nuevo marco de la sociedad de la información e internet<sup>201</sup>. Las opiniones doctrinales, en lo que respecta al derecho administrativo sancionador, por desgracia también han apuntado en el mismo sentido de insuficiencia crónica que presentan los cauces penales y civiles, tal y como seguidamente tendré ocasión de analizar *infra*.

Ante la dificultad que tiene el sector jurídico de encontrar la parcela del ordenamiento y fórmula dentro del mismo que ataje la piratería de forma más efectiva, y que respete a su vez el principio de ultima ratio del Derecho penal y en su extensión, del Derecho sancionador (tratando así de conseguir el mejor equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la libertad de información), han surgido sondeos como el realizado por el observatorio de la piratería y hábitos de consumo digitales de 2016<sup>202</sup>, que tratan de encontrar la mejor forma de poner fin al gran flujo de contenido pirata en la red. Las respuestas de los encuestados en dicho sondeo apuntan a que sería recomendable tratar con una mayor severidad a los proveedores de internet que realizan actos ilícitos (un 61% de los encuestados piensa que dicha medida es eficaz) y al cierre de las páginas que ofrecen los contenidos (un 68% de los

---

vídeo o canción que se está reproduciendo donde se pudiera contactar con él, o directamente que se aceptara o denegara el acceso automáticamente, si es que el titular de los derechos no permite la utilización del mismo. En estos términos se ha pronunciado: BOROUGHE, B., "The next great youtube: improving content ID to foster creativity, cooperation and fair compensation", *Albany Law Journal of Science & Technology*, 2015, pp. 95 y ss.

<sup>201</sup> Entre otros, BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual...cit.*, p. 11;

<sup>202</sup> Disponible en: <http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/infografia-observatorio-pirateria-2016.pdf>

internautas lo piensan). Tampoco obtiene malos resultados el 52 % de los usuarios que piensa que las campañas de concienciación son efectivas, lo cual contrasta con la notoriedad que alcanza en España este tipo de campañas, que se sitúa, según las cifras del citado estudio, en un número cercano al 20%, es decir, que sólo 2 de cada 10 usuarios recuerda alguna campaña contra la piratería. Este dato considero que es de gran importancia, puesto que una fuerte concienciación social unida a una efectiva respuesta del Derecho en caso de que se produzca el ilícito, es algo vital, y configura el pilar en el que se ha de sustentar el sistema.

La concienciación social es, por tanto, un pilar clave para la lucha contra la piratería, que no tiene como objetivo principal que los usuarios directamente dejen de consumir contenido, sino que busca encontrar un rendimiento de una manera indirecta o a la larga, logrando así que se disminuya el número de personas que defienden la moralidad de consumir contenidos ilegales, o que al menos, justifican las acciones de los piratas de algún modo<sup>203</sup>. A la larga, se produciría de esta forma, un cambio de costumbres entre los consumidores que en un comienzo eran menos sensibles con el problema de la piratería.

Otro dato que se puede extraer de las respuestas ofrecidas por los encuestados en el sondeo del 2016, es que la disciplina jurídica que obtiene un mayor protagonismo en ellas es el Derecho administrativo y civil, ya que las respuestas apuntan a la sanción en forma de multa, o cierre de la página. Así, un 53% de los encuestados por el observatorio de la piratería consideraba efectivo multar a los usuarios “piratas”, algo que fue implementado por Francia mediante la denominada *Ley “Hadopi”*, que recoge las principales recomendaciones del Informe *Olivennes*<sup>204</sup> presentado en noviembre de 2007 para la lucha contra la descarga ilegal de música y/o películas en Internet. Sorprende que la alta autoridad para la difusión de obras y la protección de los derechos en Internet (*Hadopi Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet*) tiene una actividad principal basada en la

---

<sup>203</sup> Este argumento encuentra su apoyo en los datos que suministró el estudio del observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales del año 2016: el 50% de los usuarios de contenido ilegal piensan que su actitud infractora no es merecedora de reproche, por, en su opinión, “no hacer daño a nadie”.

<sup>204</sup> <http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportolivennes231107.pdf>

reclamación, no dirigida ante los prestadores de servicios de la sociedad de la información, sino directamente contra los usuarios que descargan y/o comparten contenidos protegidos sin autorización. Por el contrario, no me resulta sorprendente que las medidas previstas en el Código Francés de la Propiedad Intelectual, y la intervención de *Hadopi*, hayan producido unos resultados relativamente satisfactorios<sup>205</sup>: la mayoría de los usuarios detienen su actividad de descarga ilegal en las dos primeras etapas o avisos del procedimiento administrativo (correo electrónico de advertencia y carta certificada), no siendo normalmente necesario acudir ante la jurisdicción ordinaria para la suspensión del servicio de Internet.

Me resulta de gran interés el dato, también proporcionado por el mencionado estudio realizado por el observatorio de la piratería, de que en España sólo un 11% de los internautas han llegado a pagar en alguna de las webs que ofrecen contenido digital lícito, y el 67% de las webs se financian con anuncios, de los cuales los más frecuentes son los de apuestas y/o juego online. Según un informe publicado por la organización sin ánimo de lucro en febrero de 2014 *Alianza de Ciudadanos Digitales (Digital Citizens Alliance)*, el cual fue realizado por *MediaLink*, se reveló que 596 sitios infractores generaban 227 millones de dólares al año en ingresos por publicidad, gracias a los anuncios de marcas de renombre, de los cuales los artistas no recibían nada. La Federación Internacional de la Industria (FPI) detectó<sup>206</sup> que algunos sitios piratas con mala reputación como *Atrilli.net*, *Albumjams.com*, *4Shared.com*, *Sharebeast.com* y *SUMOTorrent.sx* contenían anuncios publicitarios de grandes empresas como *AirAsia*, *Barclays Bank*, *British Airways*, *eBay*, *Expedia*, *Lloyds Banking Group* y *Microsoft*. Precisamente, para luchar contra los ingresos de las páginas webs “piratas”, el legislativo de nuestro país tomó medidas administrativas a partir de la Ley 21/2014<sup>207</sup> de 4 de noviembre, pudiendo llegar la Comisión de Propiedad Intelectual

---

<sup>205</sup> Vid., EDWIN YESSID BERNAL, “La protección jurídica de la propiedad literaria y artística en Internet: Modelo francés, Leyes *Hadopi*”, Revista del departamento de propiedad intelectual (Universidad Externado de Colombia), 2012, pp. 327 y ss. Artículo disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3274>.

<sup>206</sup> Datos extraídos del informe sobre la música digital que dicha entidad presentó en 2015: <http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015-Spanish.pdf>.

<sup>207</sup> La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, implementa en nuestro ordenamiento otras dos Directivas comunitarias en materia de derechos de autor. Por un lado, la Directiva 2011/77/UE del Parlamento

(su sección segunda) a solicitar a los prestadores de servicios de publicidad que suspendan el servicio<sup>208</sup>. En esta línea apunta la LPI a partir de su reforma realizada por la Ley 21/2014 de 4 de noviembre, mediante la cual se introduce el artículo 158 ter. 5 (actual artículo 195.5 LPI, por la reforma realizada por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril) ya que propone como consecuencia de la falta de retirada voluntaria del contenido ilícito una vez que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual haya resuelto la retirada, “la suspensión de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de *publicidad*. En la adopción de las medidas de colaboración la sección segunda valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear *la financiación del prestador de servicios* de la sociedad de la información declarado infractor.” La falta de colaboración, establece el citado artículo 195.5 LPI que supondrá una infracción grave (en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), con multas de 150.000 a 600.000 euros.

La mencionada medida supone una nueva potestad sancionadora para la sección segunda que no existía en la regulación anterior, que se regirá por el procedimiento establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo, correspondiendo su imposición al Secretario de Estado de Cultura. Sin embargo, lo que parecía suponer una novedosa y fructuosa manera de luchar contra la piratería, no ha llegado a ser tan efectiva, entre otras razones por la inoperancia práctica de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

---

Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, y por otro lado, la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

<sup>208</sup> En este sentido se ha pronunciado MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores...*cit.*, p. 8: “además, es preciso controlar y, en su caso, intervenir, sobre los servicios de pago y sobre las empresas de publicidad que sostienen económicamente los sitios de internet que alojan y ofrecen contenidos sin licencia de los propietarios. Su colaboración es imprescindible para que tengan eficacia las medidas de control sobre esta clase de abusos.”

Otra forma que me resulta interesante para luchar contra la piratería dentro del derecho sancionador, que sin embargo no ha sido muy desarrollada legislativamente, es la de controlar los motores de búsqueda o navegadores, u obligar a que dispongan de métodos para que logren penalizar en las posiciones de búsqueda a los contenidos que muestren obras ilegales, de tal manera que los sitios legales<sup>209</sup> queden en las primeras posiciones de búsqueda. A este respecto, un estudio titulado “¿Los motores de búsqueda influyen en la piratería en los medios?”<sup>210</sup>, reveló que el 94% de los usuarios de Internet compraron una película cuando entre sus resultados de búsqueda obtuvieron una mayoría de enlaces que dirigían a servicios legales, mientras que sólo el 57% efectuó la compra cuando entre los resultados obtuvo principalmente enlaces infractores. Los investigadores concluyeron: “nuestros resultados sugieren que reducir la visibilidad de los enlaces piratas puede ser una política viable en la lucha contra el robo de propiedad intelectual”.

Según el mencionado informe sobre la música digital de 2015, en octubre de 2014, *Google* anunció que comenzaría a relegar a las últimas posiciones a los sitios que acumularan un gran número de peticiones válidas de eliminación de contenidos que violaban los derechos de autor. Al principio, los cambios introducidos en 2014 tuvieron un efecto positivo en los sitios piratas más denunciados por los titulares de derechos ante *Google*, ya que se les castigó con las últimas posiciones en los resultados de búsquedas. Sin embargo, los sitios autorizados no se vieron tan beneficiados con el cambio porque otros sitios piratas acabaron reemplazando a los que previamente ocupaban las primeras posiciones. Por lo tanto, sin perjuicio de que la actividad de relegación de *Google* sea efectiva, la IFPI considera que los motores de búsqueda deberían mejorar el sistema para asegurar que se dirija a las páginas de servicios legales en lugar de a sitios piratas.

---

<sup>209</sup> Estos sitios legales, según la fuente de información de *Pro-music*, en 2017 en España eran: *7digital*, *Amazon*, *Apple music*, *Beatport*, *Cellfish*, *Deezer*, *eMusic*, *Google Play*, *iTunes*, *Highres Audio*, *Itunes*, *Movistar*, *MTV*, *Napster*, *Naxos*, *Orange*, *Presto*, *Spotify*, *TIDAL*, *VEVO*, *VidZone*, *Vodafone*, y *YouTube*. *Pro-music* es una coalición formada por personas y organizaciones que trabajan en todo el sector de la música. Se definen como una alianza internacional formada por músicos, artistas intérpretes o ejecutantes, directores, artistas, editores, compañías discográficas y minoristas de toda la industria de la música, ambos trabajan juntos para promover que las personas puedan disfrutar de la música de forma segura y legítima en línea. Más información en: <http://www.pro-music.org/>.

<sup>210</sup> SIVAN, L., y SMITH, M., y TELANG, R., “Do Search Engines Influence Media Piracy? Evidence from a Randomized Field Study”, *Universidad Carnegie Mellon*, 2014, p. 7.

En síntesis, las vías que ofrece el Derecho actual para actuar contra la piratería, ya sea mediante la sanción, suspensión de la actividad, prohibición de reanudar la explotación, o retirada de los ejemplares ilícitos, son articuladas mediante el cauce penal, administrativo y civil, y cada una de estas disciplinas ha desarrollado diferentes medidas cuya efectividad y particularidades analizaré con profundidad en los siguientes apartados:

### 1.3.2. Protección a la propiedad intelectual otorgada por el Derecho penal.

#### 1.3.2.1. El requisito del ánimo de lucro en la conducta del infractor exigido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2015.

La protección penal de la propiedad intelectual en España data desde el primer Código Penal de 1822, en el cual bajo la rúbrica “estafas y otros engaños” se protegía el citado valor jurídico. Más recientemente, con la entrada en vigor de la ley orgánica 6/1987, se dio un gran paso adelante, al abandonarse la técnica de la ley penal en blanco y fórmulas del tipo “los que cometieran alguna defraudación de la propiedad literaria” para pasar a concretar los requisitos de la acción ilícita en su artículo 534 bis a), de la siguiente forma: “el que intencionadamente reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica”.

El Código Penal de 1995 respeta las líneas de sus predecesores en cuanto a los ilícitos relativos a la propiedad intelectual; sin embargo, introdujo dos importantes exigencias en su tipo básico contenido en su artículo 270.1<sup>211</sup>, las cuales son los

---

<sup>211</sup> A pesar de su extensión, transcribo, debido a su importancia por ser el tipo básico, el actual artículo 270 C.P:

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier



- 
- tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.
  3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.  
Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente.
  4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.  
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concorra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
  5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, quienes:
    1. Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
    2. Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
    3. Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
    4. Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.
  6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no

requisitos de obrar “con ánimo de lucro” y “en perjuicio de tercero”, requisitos que en la legislación anterior eran simplemente condiciones consideradas como agravantes.

Precisamente, las mayores discusiones doctrinales que se produjeron en los años siguientes a la reforma del Código Penal giraron en torno a la interpretación de dichos requisitos, en concreto al del ánimo de lucro, y a si éste se da si el pirata internauta no hace explotación comercial o masiva de sus obras, sino sólo a escala familiar o privada. La respuesta debe ser negativa si se atendía a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, ya que esta entiende que el "ánimo de lucro" propio de estos delitos y exigible conforme al art. 270 C.P. puede entenderse, no con el contenido tradicional, sino como expresivo de una intención de lucro "comercial" o "a escala comercial", lo que en todo caso excluye el mero beneficio de ahorro obtenido por el sujeto, así como aquellos supuestos en los que la copia ilícita es realizada o intercambiada sin intención de obtener un beneficio monetario propio de un ejercicio comercial de la actividad.

El concepto de "lucro comercial" no es novedoso, tal y como menciona la propia circular, pues ya se contenía en el Acuerdo Sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual firmado el 15 de abril de 1994<sup>212</sup>, y es justamente el concepto empleado en la Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo presentada por la Comisión Europea el 12 de julio de 2005 para delimitar el ámbito de cobertura penal que, como mínimo, debe conseguirse en todos los países miembros; mínimo que, por tanto, y siendo así que nos hallamos en un materia especialmente necesitada de uniformidad por su propia proyección internacional, es a lo que necesariamente debe llegarse por nuestro legislador, pero no quiere decir que no pueda superar dicho mínimo considerando ilícita la conducta de intercambio de archivos para un uso privado o familiar.

Las discusiones doctrinales en torno al significado del ánimo de lucro no fueron calmadas con la citada circular 1/2006 de la fiscalía, y desembocaron en gran cantidad

---

autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.

<sup>212</sup> Por ejemplo, se hace referencia a la protección conferida a los actos que se realicen con fines comerciales en el artículo 26.1 del mencionado texto legal, así como en los artículos 31 b) o 36.

de jurisprudencia contradictoria, que en muchas ocasiones interpretaba de una distinta forma el límite cuantitativo para considerar que se había producido el señalado requisito, o bien, en ciertas ocasiones se encontraba en serias dificultades para determinar cuándo las acciones realizadas con ánimo de ahorro pasan a ser, en definitiva, un tipo de actividad lucrativa a escala comercial. Así, coexistieron sentencias como la de AP de Madrid de 11 de octubre de 2006 (que condena cuando solo fueron incautados 57 CDs y 39 DVDs) con otras como la de la AP de Zaragoza de 17 de febrero de 2005 (que argumenta que hay que absolver, pues solo se trataba de 89 CDs y 15 DVDs).

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 18 de febrero de 2008<sup>213</sup>, se pronunció sobre el núcleo de la cuestión, es decir, si la mera descarga ilegal de obras para uso personal del infractor con una intención de ahorro del precio de la obra original (el caso más común dentro de las infracciones en internet) podía entrar dentro del concepto de ánimo de lucro que exige el actual 270 C.P. Esta sentencia es particularmente interesante, ya que a pesar de que la expresión "ánimo de lucro" se utiliza en otros preceptos del Código Penal, especialmente en los relativos a delitos contra la propiedad como el robo, el hurto, la estafa o la apropiación indebida, con una sólida doctrina legal que sostiene que "ánimo de lucro" equivale a intención de obtener cualquier ventaja, aprovechamiento o utilidad<sup>214</sup>, la sentencia estima sin embargo, que la solución si el delito se da en la esfera de la propiedad intelectual es muy distinta. Así, y a falta de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre la problemática en torno al requisito del ánimo de lucro necesario para el tipo penal, la sentencia acudió en su deliberación a la interpretación conforme a la realidad social contenida en el artículo 3 CC, la cual es el marco de toda interpretación razonable del Derecho. Según la consideración del juzgador, este tipo de acciones configuran una nueva realidad social, que difícilmente pueden ser paliadas con categorías tradicionales, y esta realidad social obliga a interpretar el requisito del ánimo de lucro de una suerte diferente que los delitos contra la propiedad material, debido, entre

---

<sup>213</sup> Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 1ª, Sentencia Nº 40/2008 de 18 febrero.

<sup>214</sup> En este sentido se han pronunciado las SSTs Nº 411/2004 de 25 de marzo (RJ 2004, 3743) y Nº 1100/2002 de 13 de junio (RJ 2002, 8051).

otros motivos, al interés social. El concepto del interés social, es utilizado de forma sistemática (no siempre de forma correcta) para situar los derechos de propiedad intelectual al servicio de otros derechos como el de la cultura o educación. Otro de los motivos que, en palabras de la sentencia, llevan a inclinar la balanza en favor de la interpretación del ánimo de lucro de una forma estricta y no amplia es el “estrecho ámbito de la copia privada tal como está actualmente configurada”. Estos dos argumentos sostienen la decisión final de la sentencia que resumo en que no se puede aplicar la represión penal en el ámbito privado, puesto que se conduciría a una “extensión inusitada de la represión penal”.

La mencionada sentencia Nº. 40/2008 de 18 febrero, de la Audiencia Provincial de Cantabria, hace mención a dos argumentos para defender que el Derecho penal no debe entrar a conocer los ilícitos contra la propiedad intelectual cuando se producen sin ánimo de lucro por parte del sujeto activo: uno es el del interés social, y otro el del estrecho ámbito de la copia privada. Con respecto al primero de los argumentos, tengo que exponer nuevamente que no me parece de recibo mantener que el interés de la sociedad esté por encima de los derechos de propiedad intelectual, más aún cuando se trata de obtener una copia ilegal de una canción o un videojuego, las cuales son obras que no son de un interés de primera necesidad. El segundo de los argumentos es si cabe más sorprendente, ya que la copia privada no está configurada para habilitar a realizar copias ilícitas, sino copias lícitas de un contenido que el adquiriente ha adquirido legalmente y por ejemplo, quiere transportar cualquier otro lugar dejando una copia, por ejemplo, en su vivienda habitual. Es decir, que el concepto de la copia privada contenido en el artículo 25 del TRLPI es completamente distinto, puesto que está pensado para la realización de reproducción de una obra obtenida de forma legal, y me parece algo arriesgado sugerir, tal y como hace la sentencia, que podría llegar a extenderse a los casos de piratería que se va a disfrutar de forma privada, con el argumento de que en la actualidad, según sus palabras, la copia privada está configurada con “estrecho ámbito”.

Después de los dos argumentos citados, la sentencia hace referencia a que no puede considerarse que el lucro derivado del ahorro del coste de adquisición legal de la copia pueda considerarse punible: “se revela poco coherente con el carácter

fragmentario que debe tener el derecho penal y el principio de intervención mínima que debe inspirar la acción legislativa". Este argumento me resulta más coherente que los dos expuestos anteriormente relativos al ámbito de actuación de la copia privada y el interés social.

La realidad sobre el requisito del ánimo de lucro, al margen de los argumentos criticados *supra*, es que acotar su ámbito de actuación y por tanto la punición de las actuaciones ilícitas realizadas "a nivel comercial" es muy útil para deslindar la protección civil de la penal, reduciendo este cauce a los casos más graves en los que por ejecutarse la actividad comercialmente se entra en directa competencia con la explotación comercial lícita de los derechos, lo que en palabras de la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria no ocurre en el caso de meros intercambios entre usuarios, por grande que pueda ser el daño producido, cuya reparación puede lograrse en vía civil. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la Armonización de Determinados Aspectos de los Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información hace también mención al uso privado de la reproducción ilícita, y a que esta se realice sin fines comerciales, para que los Estados miembros puedan hacer excepciones al derecho de reproducción, siempre y cuando los autores reciban una compensación equitativa por copia privada (artículo 5. 2 b), desvirtuando a mi juicio otra vez, el derecho de compensación equitativa por copia privada, al menos según su concepción actual. Además, en el propio Código Penal se puede detectar el concepto de ánimo de lucro a nivel comercial, al regular los delitos contra la propiedad industrial, en cuyo ámbito no se habla de "ánimo de lucro" sino de "fines industriales o comerciales, a diferencia de lo que sucede en la regulación de la propiedad intelectual.

Por otro lado, con respecto a si la mera posesión de un programa de intercambio de archivos *P2P* como *Emule* o *Ares* es constitutiva de delito, sostengo categóricamente que no, puesto que por un lado, no se puede asegurar que el programa sea usado para descargar contenido ilegal, y por otro lado, en el caso de que se descargara ese tipo de contenido, habría que estudiar en el caso concreto el ánimo de lucro de la persona que utiliza el programa.

1.3.2.2. La reforma realizada por la Ley 1/2015, y su introducción del requisito en la conducta del infractor del “beneficio económico directo o indirecto”.

Nuestro legislador, consciente de que los ilícitos contra la propiedad intelectual no dan tregua, siendo el soporte digital su máximo exponente, ha ido realizando reformas en el Código Penal, siendo las tres últimas de signo claramente endurecedor. La primera fue operada por la LO 15/2003, la segunda por la LO 5/2010, y la última de ellas mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, entrando en vigor a partir del 1 de julio de 2015. Esta última reforma introdujo notables cambios en el tipo básico estipulado en el artículo 270 C.P. todos ellos de signo endurecedor y represivo. Así, se ampliaron los contornos de lo anteriormente tipificado en el tipo básico del artículo 270 C.P., se redefinieron y ampliaron las conductas típicas, abandonando su tradicional carácter tasado y combinándose con una cláusula genérica que dice “el que reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria [...] a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares, se enfrentará...” a una pena máxima que resulta ser el doble que se recogía en la anterior legislación; esto siempre y cuando se haya producido el novedoso<sup>215</sup> requisito del elemento subjetivo del “beneficio económico directo o indirecto” en el ánimo (y sólo el ánimo)<sup>216</sup> o

---

<sup>215</sup> El requisito del beneficio directo o indirecto es novedoso en la legislación penal (no en la civil y administrativa), puesto que antes de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, no se mencionaba en todo el Código Penal ni una sola vez. En la actualidad sólo se utiliza dicho ánimo de beneficio indirecto en el delito de revelación de secretos por funcionario público (artículo 442 C.P), pero no añade “directo o indirecto” sino “para sí o para un tercero”, y de una forma lacónica en el delito agravado de incendio del art. 353.2, al referirse al “beneficio económico” como finalidad de aquél. Tampoco sirve de referencia el delito de tráfico de influencias, que lo utiliza como elemento objetivo, no subjetivo (artículos 428 y 429 C.P.). Sin embargo, la citada L.O. 1/2015 también introdujo el concepto de beneficio directo o indirecto en su artículo 31 para penalizar a las personas jurídicas de actos que cometan sus representantes legales (en beneficio directo o indirecto de ellas) y en su artículo 127 bis, para referirse a lo que debe entenderse por actividad delictiva continuada del sujeto: “sujeto que sea condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto”.

<sup>216</sup> La jurisprudencia acoge dicha tesis, valorando que la acción sea idónea para producir un perjuicio a tercero, y que la consumación del delito no exige que efectivamente se le cause (SSAP de Castellón,

conducta del infractor, que se sustituye por el del simple ánimo de lucro que se exigía en la legislación anterior. El actual artículo 270 C.P. se refiere al ánimo del infractor de obtener un beneficio económico directo o indirecto, requisito del ánimo en la conducta que plantea la cuestión de si dicho ánimo es equiparable a que el infractor no tuviera la intención lucrativa, pero se acabara encontrando con ella, y por tanto, finalmente obtuviera beneficios a consecuencia del ilícito. En estos casos, parece que la solución más lógica sería considerar que el hecho de que el delincuente no hubiera pensado obtener en un principio ningún beneficio es insignificante si finalmente los ha aceptado y se ha beneficiado de ellos. Con la redacción anterior, y en especial, con la consideración como falta de las infracciones por un valor inferior a 400 euros, podría darse el problema de cómo catalogar el caso contrario, es decir, que el infractor tuviera la intención de conseguir grandes beneficios y sin embargo este no los llegara a conseguir por cualquier motivo. En estos casos, ¿habría que atenerse al significado literal del ánimo o intención, o podría ser obviado?. La respuesta apunta a que el legislador quiso sancionar los casos de distribución en que los que existiera oferta de ejemplares, y con ello ánimo de lucrarse por parte del infractor, aunque no se hubiere perfeccionado su venta, y por tanto, no se consiga ningún beneficio<sup>217</sup>.

Con la reforma de la LO 1/2015 no ha cambiado, sin embargo, el hecho de que estemos ante un delito de mera actividad, en el que no es necesario que se produzca ni el daño ni el lucro, sino simplemente que exista un ánimo destinado a tal efecto<sup>218</sup>, lo cual se corrobora con la propia redacción del tipo básico, que se centra en el ánimo al obtener el beneficio económico y no simplemente en el beneficio económico conseguido.

---

sección primera, de 12 de noviembre de 2014, y Madrid, sección sexta, de 22 de junio de 2007). Esta hipótesis es confirmada con la actual redacción del Código Penal, que establece en diversos artículos como el 270.4, 271 a), o el 274.3, la frase “beneficio económico obtenido *o que se hubiera podido obtener*”.

<sup>217</sup> TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., “Los nuevos contornos de la protección penal...*cit.*”, p. 806.

<sup>218</sup> Los delitos relativos a la propiedad intelectual son de mera actividad, así se desprende de las sentencias STS de 19 de mayo de 2001 y SAP de Cádiz, de 16 de abril de 2007. No se requiere que se produzca efectivamente el lucro, sino que basta con que exista tal ánimo y posibilidad: SSAP de Castellón, sección 1ª, de 12 de noviembre de 2014, y de Madrid, sección 6ª, de 22 de junio de 2007.

El cambio introducido en el artículo 270.1. C.P. mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, del requisito en el ánimo del infractor de obtener un beneficio económico directo o indirecto, parece llevarnos a pensar una declaración de intenciones por parte del legislador, que parece encaminarse a que el Derecho penal abarque unas conductas de las que antes se ocupaba el Derecho administrativo o civil. La ampliación de atribuciones del Derecho penal se aprecia aún con mayor claridad si se tienen en cuenta otros cambios notables con respecto a la redacción anterior del artículo 270.1. C.P., como es la derogación de su segundo párrafo, que estipulaba una pena inferior<sup>219</sup> en los casos en los que se produjera una distribución al por menor y con pequeño margen de beneficio, sustituyéndolo por uno homólogo en el que se valora de nuevo la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener<sup>220</sup>, pero refiriéndose exclusivamente a la comercialización ambulante o meramente ocasional, y por lo tanto no a la realizada al por menor de una forma habitual y que no sea ambulante. Además, se eliminó el apartado que consideraba como falta la apropiación lucrativa de una cantidad equivalente a menos de 400 euros (artículo 270. 1 párrafo 2 C.P.).

Con respecto a la eliminación de la consideración como falta de una apropiación de propiedad intelectual que aporte al infractor un beneficio inferior a 400 euros, es evidente que una vez eliminadas del Código Penal las faltas, mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, se debe eliminar en el dicho texto legal cualquier referencia las mismas, pero lo relevante es que en la nueva redacción no se ha

---

<sup>219</sup> Concretamente, en el artículo 270.1 C.P. párrafo segundo se facultaba al juez para establecer una pena de multa de tres a seis meses en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico.

<sup>220</sup> El actual artículo 270. 4. C.P. apartado segundo se refiere únicamente al beneficio económico obtenido o que se puede obtener y no a la cuantía defraudada. En la mayoría de los casos estas cantidades serán iguales, pero no es difícil imaginarse el caso en el que se produzca una apropiación de una obra que creara un gran perjuicio económico o moral a su titular, y que sin embargo no pueda ser objeto de fácil comercialización en el mercado, por lo que el beneficio obtenido sería cercano a cero. Para que se tome en consideración el perjuicio causado al perjudicado habría que saltar hasta el artículo 271 b), C.P. que dice así: “que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados”. Una vez más, la precisión en el lenguaje utilizado se antoja vital para el Derecho, ya que es muy distinto centrarse en el beneficio obtenido por el infractor que en el perjuicio producido al titular de los derechos de propiedad intelectual.



especificado que en el caso de concurrir los mismos requisitos que se daban para la anterior consideración del ilícito como falta (beneficio económico no superior a 400 euros) se aplicaría su equivalente, es decir, el delito leve, y con ello se aplicaría una pena menor. Se ha producido, por tanto, un acontecimiento significativo en el tratamiento represivo de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, puesto que se puede apreciar que con la actual legislación penal el delincuente sufrirá una pena mayor si realiza una apropiación ilícita de bienes inmateriales que de materiales para casos de cuantía reducida. Así, si el ilícito asciende a un valor menor de 400 euros y atenta contra derechos de propiedad intelectual, en ningún caso podrá hablarse de falta ni de su equivalente delito leve, como mucho y si se realiza una distribución meramente ocasional o de forma ambulante, se podrá tratar de una pena de multa de uno a seis meses. Sin embargo, si el delincuente realiza un hurto de un objeto material de menos de 400 euros, se tratará de un delito leve y penado en menor cuantía, en concreto con penas que van de uno hasta a tres meses de prisión (delito leve que antes de la reforma era llamado falta). Así, y continuando con la explicación, mientras que para el delito de hurto se tipifica en el artículo 234 C.P. una pena de 6 a 18 meses, para la apropiación de la propiedad intelectual las penas pasan actualmente a ser de 6 meses a 4 años, lo cual muestra que, a pesar de que en realidad el hecho ilícito derivado de un delito contra la propiedad intelectual comparte más características con el hurto que con el robo al no existir violencia en la apropiación ilícita de una obra, intimidación, o fuerza en el plagio de la misma, su pena se acerca más a la del delito de robo, delito para el cual se contemplan en el Código Penal penas que van desde 1 a 5 años.

Sobre el agravamiento de las penas producido en la legislación penal que protege la propiedad intelectual me expresé con anterioridad <sup>221</sup>, planteándome si es necesario llegar tan lejos, o si antes se podrían implantar otras medidas en virtud del reconocido principio de mínima intervención del Derecho penal, con mecanismos que van desde una buena concienciación social, al uso de otras ramas del Derecho, como pueden ser la administrativa o la civil, siendo la reforma en este último cauce la que

---

<sup>221</sup> Así ESPÍN GRANIZO, J. "La tutela penal de la propiedad intelectual. Una visión crítica de la nueva reforma del código penal" en *Fundación Hay Derecho*, 2015.

propongo con mayor énfasis en esta investigación, ya que observo notables deficiencias en la articulación de las acciones de responsabilidad civil que permite el actual artículo 140 LPI.

Por otro lado, y debido al Informe del Consejo Fiscal de 8 de enero de 2013 en relación al Anteproyecto de reforma del Código Penal, que propuso que se incorporara en el art. 270.1 C.P. la conducta de “facilitar el acceso” a webs o sitios que ofrecen contenido ilícito, tengo que mencionar que en la última reforma del Código Penal se ha realizado una criminalización expresa de dichas conductas, tendentes a la facilitación del acceso o la localización de obras protegidas en Internet que sean realizadas a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información (la actividad de las llamadas webs de enlaces, como la ya citada web de *RojaDirecta* o *Seriesyonkis*). Esta medida se complementó con la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que también abordó de modo expreso la actividad de las citadas webs de enlaces, remitiendo en su artículo 158 ter.3 (actual 195.3 LPI) el procedimiento a la actividad de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

En conclusión, las modificaciones más importantes que ha introducido la reforma del Código Penal de 2015, han sido: a) la introducción del requisito del elemento subjetivo del beneficio directo o indirecto, que sustituye al mero ánimo de lucro que se establecía en la redacción anterior como presupuesto esencial para que se diera cualquier tipo delictivo relativo a la propiedad intelectual, y b) la expresa mención a la punición de quien favorezca o facilite el acceso a obras protegidas.

Ambos cambios van de la mano, ya que en principio, van destinados al mismo sujeto, es decir, a los prestadores de servicios cuya labor facilitadora del acceso o la localización de obras persiga la obtención de un lucro directo o indirecto, y no a los usuarios de *P2P* que utilizan la piratería para consumo personal, para los cuales siempre quedará abierta la civil. En este sentido, la Circular 8/2015, Sobre los Delitos Contra la Propiedad Intelectual Cometidos a Través de los Servicios de la Sociedad de la Información ya hacía mención en su página 5 a que con la nueva reforma se evitan los problemas de interpretación de los conceptos de comunicación pública y de ánimo

de lucro, para así poder perseguir sin problemas interpretativos a las páginas de enlaces que obtienen beneficios mediante publicidad. Requisitos los de comunicación pública y ánimo de lucro con los que suelen actuar las webs de enlaces, y que sin embargo, no fueron advertidos por la anterior circular, la 1/2006, de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 “dado que, en la fecha de su publicación, no se había generalizado la utilización de las páginas de enlace como medio o instrumento para la localización y/o acceso irregular a obras protegidas”. También, hay que recordar que la publicación de la citada circular tuvo lugar antes de la reforma operada en la LPI por la Ley 23/2006, de 7 de julio, con la que se dio al concepto de comunicación pública una nueva dimensión, abarcando sin lugar a dudas a la actividad enlazadora de contenidos protegidos.

La jurisprudencia todavía no ha tenido opción de pronunciarse sobre si interpreta el requisito del “ánimo de beneficio directo o indirecto” con el mismo límite de uso comercial que se aplicaba cuando no estaba en vigor la nueva redacción y sólo se exigía el “ánimo de lucro”, aunque la Circular 8/2015, Sobre los Delitos Contra la Propiedad Intelectual Cometidos a Través de los Servicios de la Sociedad de la Información tras la Reforma de la LO 1/2015, deja muy claro que según su interpretación se exige para que se aprecie en beneficio directo o indirecto un ánimo de lucro de carácter comercial, quedando por tanto fuera del ámbito de represión penal aquellas conductas en las que el autor pretende la obtención de cualquier tipo de ventaja o utilidad personal distinta de la comercial, interpretación que fue a su vez la acogida en el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia dado en Budapest en noviembre del año 2001 y ratificado por España en mayo de 2010<sup>222</sup>. Sin embargo, ha habido autores como GARCÍA RIVAS quienes han sostenido que el sentido

---

<sup>222</sup> El citado Convenio sobre la Ciberdelincuencia, en su artículo 10, al exhortar a los Estados parte a tipificar en sus ordenamientos jurídicos determinadas manifestaciones delictivas ejecutadas a través de las Tecnologías de la información y de la comunicación (en lo sucesivo *TICS*), y concretamente a lo que define como “delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de derechos afines”, circunscribe su ámbito de aplicación a los actos que se cometan deliberadamente, a escala comercial y por medio de un sistema informático: *Vid.*, Circular 8/2015 sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015.

de la reforma está “claramente orientado a abarcar cualquier tipo de ganancia, eludiendo las restricciones que supone el “interés comercial” al que ha quedado reducido el ánimo de lucro en la actualidad para este tipo de delitos” por lo que “no queda cerrada la puerta a la posibilidad de castigar también a simples ciudadanos que trafiquen con obras protegidas, ya que el trueque es una forma de comerciar, para obtener un beneficio económico indirecto”<sup>223</sup>. Otros autores se han mostrado a favor de que se entienda cumplido el requisito del beneficio económico indirecto si se da en el seno de una empresa un ahorro por la adquisición de software pirata<sup>224</sup>. El problema interpretativo está servido, más aún, se me ocurre, si la empresa es un autónomo que adquiere un programa pirata para realizar su actividad empresarial a pequeña escala, por ejemplo, un arquitecto, o incluso cualquier profesión liberal que obtiene su paquete *Office* de manera ilegal.

No obstante, habrá que esperar más tiempo para observar el alcance de la fórmula introducida por la última reforma, me refiero a la del beneficio económico directo o indirecto, que de momento no llega a abarcar los hipotéticos beneficios de carácter político que podrían obtenerse como consecuencia de hacer llegar canales de pago a todos los ciudadanos de un municipio, como sucedió en el caso contra los concejales del Ayuntamiento de Cañamero (Cáceres) por conseguir de forma ilícita<sup>225</sup> que sus vecinos pudieran ver canales de la plataforma *DIGITAL+*. En este caso, el

---

<sup>223</sup> GARCÍA RIVAS, N., "El Proyecto de reforma de CP de 2013: un giro represivo en la protección de los derechos de autor en Internet", *Diario La Ley*, Nº 107, 2014, pp. 5 y ss.

<sup>224</sup> Artículo de opinión publicado por el responsable jurídico en España de *The Software Alliance*, RODRÍGUEZ, J., “En España hay piratería de software en todos los sectores empresariales”, *La opinión de Málaga*, Málaga, junio 2015, p. 1: “básicamente, ahora se viene a decir que cualquier beneficio directo o indirecto que se obtenga de una infracción es delito, lo que incluye no pagar las licencias de programas de software. Hasta ahora no ocurría así. La normativa europea exigía que para que fuera delito tenía que haber un lucro comercial, y los juzgados de lo penal, de instrucción o la Fiscalía entendían que debía darse una transacción o unos ingresos. En el software no hay intercambio ni entrega por lo que casi siempre se trataba por la vía civil.” ¿Se plantean en algún momento perseguir a particulares?

“No, nunca. Sólo vamos contra las empresas que se lucran con software pirata. Nuestra intención no es señalar a las personas individuales.”

<sup>225</sup> Los demandados instalaron un decodificador en una caseta municipal, junto con la tarjeta de abonado que previamente habían obtenido para su uso individual de forma legal, encontrándose dicho equipo conectado a un remitidor de UHF para su emisión al exterior. La señal televisiva se distribuyó de esta forma no autorizada entre una cantidad indeterminada de viviendas de la localidad de Cañamero hasta el 20 de septiembre de 2007, fecha en la que el equipo fue intervenido por agentes de la Policía Nacional.

Tribunal entendió que era muy forzado interpretar que los denunciados pudieran obtener algún beneficio económico derivado de la popularidad del hecho enjuiciado; en palabras de la sentencia: “lo contrario vendría a suponer una desmesurada y peligrosamente arbitraria extensión del tipo que se antoja incompatible con los principios que disciplinan el Derecho penal”.

Fuera de conflictos interpretativos, que a mi juicio están zanjados en lo que respecta a la actividad delictiva de los usuarios de piratería para uso personal, puesto que pienso que en estos casos no se estará ante un delito; el nuevo requisito del beneficio económico directo o indirecto principalmente ha servido para terminar de zanjar las distintas interpretaciones jurisprudenciales en torno a la consideración como lucrativa de la adquisición de ingresos por parte de la publicidad (actividad muy común en las denominadas webs de enlaces<sup>226</sup>), cosa que a pesar de que ya se consideraba así en la mayoría de las sentencias más modernas dictadas bajo la redacción legal anterior<sup>227</sup>, había sentencias minoritarias (aunque la mencionada circular 8/2015 en su página 8 asegura que venía siendo la jurisprudencia mayoritaria), que mostraban sus dudas, e incluso llegaron a no prosperar denuncias por entenderse que no se cumplía con el requisito del ánimo de lucro (siendo entre otras<sup>228</sup>, las más destacadas

---

<sup>226</sup> Son aquellas plataformas informáticas que, sin alojar directamente contenidos protegidos (en cuyo caso se produciría una comunicación pública ya delictiva conforme al tipo básico general, siempre en el caso de que mediase ánimo de beneficio económico directo o indirecto) contienen links que normalmente dan lugar a una de estas dos alternativas: 1) enlazar con un servidor externo de gran capacidad (p. ej. *Megaupload* o *Rapidshare*) donde las obras se encuentran alojadas y desde el que se descargan o se pueden visionar en *streaming* (como hacía *RojaDirecta* o *Seriesyonkies*); o bien 2) activar la descarga de la obra a través de un sistema *P2P* desde el ordenador de otro usuario que las aloja: *Vid.*, VALIENTE LANUZA, C. “Los nuevos contornos de la protección penal...cit., p. 838.

<sup>227</sup> Así, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 12 de noviembre de 2014, (Id Cendoj: 12040370012014100432) se realiza un repaso de los argumentos que erróneamente se tenían en cuenta por la anterior corriente jurisprudencial para defender que la actividad enlazadora no era delictiva: a) ánimo de lucro, b) acto de comunicación pública, c) perjuicio de tercero, y d) conocimiento de la misma. La citada sentencia subraya que la mejor corriente jurisprudencial ya entendía, antes incluso de la entrada en vigor de la reforma del 2015, que concurrían todos los requisitos mencionados. La sentencia dice textualmente: “si bien inicialmente la tendencia mayoritaria sostenía la falta de responsabilidad penal de los proveedores de servicios de la sociedad de la información, cobran mayor peso jurídico en la actualidad las resoluciones que consideran que se comete el delito contra la propiedad intelectual en los casos como el actual de páginas web con enlaces a redes *P2P*”.

<sup>228</sup> En concreto, se pueden encontrar las siguientes resoluciones en contra de penalizar la actividad facilitadora de actos ilícitos por parte de las webs de enlaces, por no constituir actos de comunicación pública ni ser realizados con ánimo de lucro, ya que entienden que el lucro de la plataforma web enlazadora no deriva de la comunicación de las obras, sino de la publicidad que se genera: Auto

resoluciones el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª) de 15 de marzo de 2.011) que a su vez es reiterada por el último pronunciamiento contrario a la condena de una página web de enlaces que facilitaba la comisión de actos ilícitos: el auto de la Audiencia Provincial de León de 20 de enero de 2014<sup>229</sup>. Las resoluciones mencionadas utilizan variados argumentos para justificar la inexistencia de responsabilidad penal<sup>230</sup>, en todo caso dicha tendencia interpretativa tuvo su fin a partir de resoluciones, tanto de tribunales españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; resoluciones<sup>231</sup> que han ido perfilando los contornos de la

---

582/2008,11-9-2008, Sección 2ª de la AP. Madrid; Auto 3975/2008, 3-11-2008, Sección 5ª AP. Madrid; Sentencia 223/2007, 20-12-2007, Sección 3ª, AP. Navarra; Autos de 15 y 10-3-2011 y 27-4-2010 Sección 1ª AP Madrid ; Auto 11-5-2010, Sección 23ª AP Madrid, Auto de la Sección 2ª de la AP de Madrid de 8-3-11 y Auto de la Sección 29 de 30-6-2011.

<sup>229</sup> Nº de Resolución: 67/2014. Id Cendoj: 24089370032014200001. El citado auto se dictó como consecuencia del recurso presentado por la SGAE (Sociedad General de Autores) al auto de sobreseimiento libre que realizó el Juzgado de Instrucción Nº 3 de León, en fecha 30 de octubre de 2012. En él, se argumentó que no podía considerarse que los demandados, administradores de las páginas "*todoslosexistos*", "*zonademusica*", "*otra-musica*", "*damemusica-gratis*", "*todolonuevo*" y "*solo-gratis*" estuvieran incurriendo en un ilícito penal, puesto que no era típica por aquél entonces la conducta de (se copia literalmente el auto) "facilitar la descarga de música por parte de los usuarios que entran en dichos sitios o páginas, pero no proporcionando directamente a dichos usuarios los archivos correspondientes, sino dirigiendo o redireccionando a los mismos a la aplicación *Emule*, cuya aplicación se arranca automáticamente, siendo a través de esta aplicación, conectada a la red de ficheros compartidos (red *P2P*), como finalmente el usuario consigue la descarga del archivo de música correspondiente, pero pudiendo dicho usuario haberlo conseguido directamente mediante su acceso a dicha aplicación *E-mule*, sin necesidad de hacerlo a través de las páginas web de los denunciados". La solución con la legislación actual se antojaría, en mi opinión, bien distinta, puesto que uno de sus objetivos es que las webs enlazadoras de contenido ilegal obtengan su merecido castigo, siempre y cuando los propietarios o administradores tengan conocimiento de dicha ilegalidad.

<sup>230</sup> El principal de los argumentos para defender la inexistencia de responsabilidad penal en el caso de las páginas webs de enlaces, se basaba en que no se estaría produciendo una comunicación pública en sentido estricto, puesto que el responsable de la página web se limita a ofrecer o facilitar al usuario el lugar donde puede encontrar los contenidos, pero sin tenerlos a su disposición, entonces, se trataría de una conducta atípica sin poder ser perseguido penalmente. Se consideraría la conducta como de mera intermediación y por tanto, sometida únicamente al régimen de responsabilidad que establece el artículo 17 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE). Esta línea que permite la impunidad de las webs de enlaces a pesar de que son conscientes e incluso partícipes de su actividad ilegal es, tal y como he mencionado en varios pasajes de esta investigación, antigua y ya está superada por la jurisprudencia más moderna.

<sup>231</sup> La cuestión se ha venido planteando en orden a determinar si el hecho de facilitar enlaces a obras protegidas ha de entenderse como "puesta a disposición" y, en consecuencia, sobre si constituye o no un acto de "comunicación pública", debate que queda resuelto en gran medida tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en fecha 13 de febrero de 2014 en el asunto C-466/12, conocido como caso *Svensson*, en la que el Tribunal Europeo interpreta el sentido del apartado primero del art. 3 de la Directiva 2001/29/CE. Según este precepto, que fue incorporado a nuestro ordenamiento

calificación jurídica de estas actividades, haciendo factible su persecución y castigo aún antes de que se llevara a efecto la reciente modificación del Código Penal, interpretación que ha quedado consagrada con la modificación del artículo 270.2 C.P. En efecto, incluso antes de la entrada en vigor de la reforma de 2015, no podía entenderse, en puridad de conceptos, que no se cumplieran con todos los requisitos del tipo penal<sup>232</sup> de entre los que destaca la comunicación pública, el ánimo de lucro,

---

por la Ley 23/2006, art. 20.2 i) de la actual LPI: “los Estados miembros establecerán a favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.”

La sentencia del TJUE resulta de gran importancia para la protección de los derechos de propiedad intelectual por dos razones fundamentales: porque indica claramente que los enlaces son actos de puesta a disposición de obras protegidas y, por lo tanto, actos de comunicación pública y, además, porque reconoce que es facultad exclusiva de los titulares de derechos de propiedad intelectual autorizar la difusión de sus obras por cualquier procedimiento (y por tanto mediante el enlace a las mismas) a un público nuevo, distinto a aquel que estaba inicialmente autorizado para ello.

En cuanto al acto de comunicación en sí, el Tribunal declaró lo siguiente:

- 1.- Es un concepto que debe interpretarse de modo amplio (...) con el fin de garantizar un elevado grado de protección de los titulares de derechos de autor.
- 2.- Para que exista un “acto comunicación” basta con que la obra se ponga a disposición del público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad.
- 3.- El hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas, debe calificarse de “puesta a disposición” y, en consecuencia, de “acto de comunicación” en el sentido de la referida disposición.

Respecto al carácter público de la comunicación, concurrirá este requisito en todos aquellos supuestos en los que, de forma irregular, se confiera a la obra un ámbito de difusión más allá del autorizado por el titular de los derechos sobre la misma, por lo que la actividad de puesta a disposición de las páginas de enlaces constituirá un acto de comunicación pública.

En el mismo sentido, y más recientemente, se ha vuelto a pronunciar el TJUE con la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2014 dictada en el asunto C-348/13 *Bestwater*, donde el Tribunal vuelve a interpretar el art. 3 de la Directiva 2001/29/CE.

<sup>232</sup> Un repaso de todos los requisitos que se necesitaban para la aplicación del artículo 270 C.P. los realizó acertadamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón del 12 de noviembre de 2014, declarando, incluso antes de la entrada en vigor de la reforma del 2015, lo siguiente:

- 1.- La conducta típica exigía expresamente que se produjera un acto de comunicación pública a través de cualquier medio, requisito que estaba siendo cuestionado por tratarse de una página web que no comunicaba directamente al público las obras, sino a través de enlaces. El requisito de comunicación pública viene recogido en el artículo 20.1 LPI, de la siguiente forma: 1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.
- 2.- Especialmente, son actos de comunicación pública: (...) e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Pues bien,

el perjuicio de tercero y el dolo, requisitos que se cumplían aún antes de la reforma, ya que a partir de la Ley 23/2006, de 7 de julio, se contempla en el número segundo del artículo 20.1 LPI y dentro de la relación de conductas específicamente consideradas como comunicación pública, la del apartado i), que entiende como tal “la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”. Precisamente, la incorporación concreta de esta conducta como acto de comunicación pública tuvo por objeto adaptar la regulación existente a la evolución de las TIC<sup>233</sup>, dando cabida a la persecución y sanción de las conductas que utilizan dichas

---

en el caso concreto el juzgador entiende que se cumple el requisito de la comunicación pública, puesto que excede la actividad del condenado de la simple intermediación, dirigido a un número indeterminado de destinatarios. También apreció el juzgador de la sentencia de la A.P. De Castellón la concurrencia del requisito del ánimo de lucro, puesto que la interpretación correcta del ánimo de lucro, según la Sala 2ª del Tribunal Supremo es consistente en perseguir cualquier ventaja, utilidad o provecho, lo cual englobaría a la acción de obtener ingresos mediante publicidad.

3.- El perjuicio de tercero se contempla precedido de la preposición “en” lo que lo califica como requisito tendencial, sin necesidad de que produzca resultado. Además, tiene un bien jurídico plural porque se perjudica no solo a los titulares del derecho de propiedad intelectual, sino también a la industria correspondiente, los intereses fiscales de Hacienda -que no obtiene determinada recaudación que razonablemente había de percibir- y los intereses de los consumidores -que no tienen asegurada la calidad del producto adquirido.

4.- Con respecto al dolo, la sentencia comentada mencionó que en ausencia de especial mención en la redacción legal que exija un dolo directo o de primer grado, consiste en conocer y aceptar que con la actuación desplegada se pueden vulnerar los derechos de propiedad intelectual protegidos por el tipo. Cabe añadir, que la circular 8/2015 de la Fiscalía General del Estado argumenta que no se necesita acreditar el dolo específico de obtener una ganancia procedente del acto correspondiente: “no se exige que la ganancia necesariamente se obtuviese a través de una contraprestación abonada por el usuario en atención al acceso a la obra obtenida ilícitamente. Habría que atenerse a un beneficio económico derivado de una actividad empresarial tomada en su conjunto como tal actividad económica”.

5.- Por último, la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón hace mención al principio de mínima intervención del Derecho penal, entendiendo que la gravedad de este tipo de conductas no la hace merecedora de mera sanción administrativa, sino penal. En el caso enjuiciado configura un “ataque intolerable” a la propiedad intelectual, puesto que el demandado manifestó que llegó a tener más de 80.000 usuarios registrados, el informe técnico de la Policía Nacional reveló 10 millones de visitas a la web y 7.110 descargas, y los beneficios contrastados ascendieron a la cantidad de 11.612,51 euros.

<sup>233</sup> Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.

Actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón, las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación. *Vid: Wikipedia.*



tecnologías para vulnerar los derechos de autor. La introducción del beneficio económico directo o indirecto combina con la modificación de la que resulta el actual punto 2 del artículo 270<sup>234</sup> C.P., que va esta vez de manera expresa destinada a condenar la actividad de las webs de enlaces, sin que pueda alegarse que el lucro obtenido por la publicidad impida que se cumpla el requisito del ánimo de lucro, puesto que ahora se exige un ánimo de beneficio directo o indirecto, siendo este último el que se obtiene con la misma, facilitando mucho la labor interpretativa a los jueces que tienen que enjuiciar dichas conductas, poniendo fin a los conflictos interpretativos mencionados *ut supra*.

#### 1.3.2.3. Respuesta penal a los ilícitos realizados a través de las nuevas formas de piratería en el entorno digital.

Según el informe anual de 2018 de la IFPI, las nuevas formas que ha adoptado la piratería digital han sido diversas, entre las que destacan, la distribución de música no autorizada a través de nuevas plataformas como *Twitter* o *Tumblr*, los *ciberlocker* o almacenes virtuales ilegales, así como el intercambio de archivos *BitTorrent* y la reproducción en *streaming*. En los siguientes apartados realizaré un análisis de las distintas formas o medios a través de los que se pueden cometer conductas que atenten contra los derechos de propiedad intelectual en internet:

##### 1.3.2.3.1. Reproducción ilícita de obras protegidas mediante “streaming”.

---

<sup>234</sup> Artículo 270.2 C.P.: “la misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”.

Con respecto a la última tecnología de retransmisión en *streaming*,<sup>235</sup> tengo que precisar que en realidad, más que una amenaza a los derechos de los autores, está representando en la actualidad una de las principales alternativas a la piratería desde el marco de la legalidad; tecnología que, además, “está actualmente sustituyendo al P2P en las preferencias de los usuarios, y permitiendo que proliferen las páginas web que ofrecen servicios de videoclub, televisión y radio *on line*”<sup>236</sup>. Plataformas informáticas como *Spotify* o *Netflix*, ambas que funcionan mediante *streaming*, han supuesto la última revolución de Internet en cuanto al acceso legal a contenidos multimedia, debido entre otras cosas a una suscripción más asequible, y a una mayor facilidad de utilizar los contenidos con respecto a la oferta pirata; aunque es cierto que también hay ejemplos de plataformas que utilizan el *streaming* de forma ilícita, como es el caso de *SeriesYonkis* o *RojaDirecta.me*. La web *RojaDirecta.me* fue cerrada con la Sentencia 247/2016 de 22 de noviembre<sup>237</sup>, porque ponía a disposición de sus clientes

---

<sup>235</sup> La tecnología de *streaming* consiste en la posibilidad de reproducción de contenidos de audio o video sin necesidad de descargar previamente el archivo en el dispositivo, por lo que el usuario puede disfrutar del mismo sin necesidad de realizar una descarga.

<sup>236</sup> DE NOVA LABIÁN, A. J., *La Propiedad intelectual en el mundo digital*, Ed. Experiencia, Barcelona, 2010, p. 113.

Personalmente, pienso que la oferta legal de contenidos está cambiando los hábitos de los “piratas”. Si sondeamos nuestro entorno cercano de amistades, lo que antes era una novedad y una práctica habitual (descargar películas o canciones a través de plataformas como *Ares* o *Emule*) ahora está anticuado, debido a la oferta de las plataformas legales antes mencionadas. Esto, en mi opinión, ha sido debido a, además de una buena oferta de contenido legal, a su combinación con la protección legal contra la piratería, puesto que ha dificultado al internauta la búsqueda de contenido de una forma fácil influyendo en que ahora prefiera pagar algo que considera razonable y disfrutar del contenido sin salir de su “zona de confort”. Esto no se puede sostener en el terreno de los deportes no emitidos en abierto, sector en el cual la gran especulación que rodea a ciertos deportes como el fútbol no ha conseguido que se ofrezca el contenido a un precio económico para ciertos partidos.

Continuando con este tema, podría decir incluso, que comparto la opinión de SÁNCHEZ ARISTI, R. *El intercambio de obras protegidas...cit.*, p. 43, quien argumenta que “la experiencia suele demostrar que los adelantos tecnológicos acaban siendo asimilados por el sistema de derechos de autor, e incluso profusamente empleados en provecho de los titulares de propiedad intelectual. Sin embargo, los compases iniciales, mientras tiene lugar la adaptación al nuevo estadio tecnológico, suelen ser convulsos”. Por ello, me atrevería a sostener que el auge del sistema P2P está, finalmente, llegando a su fin.

<sup>237</sup> El fondo del asunto versaba sobre si la facilitación de enlaces o *links* por parte de *RojaDirecta.com* o *RojaDirecta.me*, dando acceso a los usuarios al visionado de partidos, era contraria, entre otras disposiciones, al artículo 122 Ley de Propiedad Intelectual que prevé la protección de derechos afines, como son los de los productores de grabaciones audiovisuales, en relación con el 18 y 121 LPI.

Los demandantes solicitaban el cese de la actividad facilitadora de enlaces en virtud del artículo 139 LPI, la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia en periódicos nacionales y la propia web, y,

partidos de fútbol de forma ilegal, vulnerando, además de los derechos afines de propiedad intelectual que eran titularidad de *MEDIAPRODUCCION S.L.U.*, la Ley de Competencia Desleal<sup>238</sup>. Las mencionadas plataformas legales en *streaming* como

---

además, suplicaban que se obligara a los prestadores de servicios de la sociedad de información a que en virtud del artículo 11 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, procedieran a suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones, o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con *RojaDirecta.me* o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirigiera a dicho sitio para su acceso, bloqueando o impidiendo el acceso desde territorio español a dichas páginas de Internet.

Todas las peticiones fueron finalmente estimadas, ya que, a pesar de que el juzgador era consciente de las palabras que sostuvo el TJUE para un caso anterior, el conocido como *GSMedia* (STJUE 22.01.2013, asunto C-283/11) que seguidamente reproduzco: “la presentación en la propia página de enlaces a otras páginas de internet de terceros es una actividad muy frecuente en internet y no puede entorpecerse extraordinariamente la actividad de enlazar”, entendió que la actividad suponía una puesta a disposición del contenido audiovisual, y en consecuencia acto de comunicación pública sin permiso del titular ante un “público nuevo”, puesto que para que se produjera dicha comunicación en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, debía darse el requisito de dirigirse ante un “público nuevo”.

Concepto de “público nuevo” que fue a su vez acuñado por la sentencia del TJUE de 13 de febrero de 2014, asunto C-466/12, conocido como caso *Svensson*, cuyo significado se configuró como el público que no hubiese sido tomado en consideración por los titulares de derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, requisito que se da en el caso de *RojaDirecta*, puesto que el contenido “*linkeado*” se dirige a (en palabras de la sentencia 247/2016, de 22 de noviembre) “a un público nuevo en el sentido de la sentencia de *GSMedia*, ya que se dirige a la generalidad de los internautas, que no podrían visualizar los partidos en otro caso, cuando los partidos solo iban dirigidos a los abonados de las demandantes”, siendo proporcionados por personas como las demandadas, que conocían o podían conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación”. Si no existe un público nuevo, no es necesario que los titulares de los derechos de autor autoricen el enlace, puesto que a pesar de que el mismo sea una puesta a disposición, no será en ese caso un acto de comunicación pública. La sentencia *Svensson* sentó un precedente judicial de notable importancia, puesto que acogió una interpretación amplia de los conceptos de comunicación pública y puesta a disposición del público que englobó a los enlaces, al igual que en su día defendió SÁNCHEZ ARISTI., “Enlazadores y seudoenlazadores en internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 2012, Nº 5, pp. 91 y ss.

Otro aspecto interesante de la sentencia 247/2016, es el hecho de que los demandados no pudieron acogerse al estatuto o consideración de alojador de contenidos, como por ejemplo hace la plataforma *YouTube*, sino que se consideró al responsable de la página web infractora como un editor dado el papel activo de conocimiento y control de los enlaces, actuando reproduciendo y distribuyendo (artículos 58 y ss, LPI), sin tener posibilidad de subir el contenido una persona que no fuera el responsable de la web, la cual vigilaba para adecuar su contenido al gusto de su público objetivo, llegando incluso a modificar el texto de los enlaces.

<sup>238</sup> A pesar de que la petición que se realizó en la demanda que consistía en que se considerara vulnerada la Ley de Competencia Desleal fue subsidiaria con respecto de la principal, que se basaba en el artículo 140 de la LPI, el Tribunal se pronunció sobre ella declarando que hubiera sido estimada de haberse presentado como petición principal, en los siguientes términos: “el enorme esfuerzo inversor realizado por la parte actora en la adquisición de la cesión de los denominados derechos audiovisuales sobre las competiciones deportivas aquí concernidas (Liga española de fútbol de Primera y Segunda

*Spotify*, han supuesto la respuesta tardía a un público que, según opinión de SÁNCHEZ ARISTI, “estaba deseoso de que se pusiera a su disposición una vía fácil y económica para acceder en línea a la descarga de ficheros musicales”<sup>239</sup>.

El sistema de reproducción por *streaming* para reproducir contenidos protegidos por la LPI tiene una notable ventaja con respecto a las redes *P2P*, la cual estriba en que las primeras son más fáciles de cerrar por orden judicial, puesto que se tratan de servidores centralizados en un lugar determinado, mientras que el sistema *P2P* utiliza redes descentralizadas, en las que cada uno de los clientes funciona como servidor<sup>240</sup>. Esto es mencionado con ciertas cautelas, puesto que en internet, siempre

---

División y Copa de SM el Rey), no puede ser indebidamente aprovechado por un tercero, que, mediante actos de expolio y de competencia parasitaria, no justificados por su propio esfuerzo, estaría privando de los frutos de su actividad empresarial al que sí ha tenido que invertir en la obtención de los referidos derechos”.

<sup>239</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Ed. Comares, Granada, 2005, pp. 261-267. Prueba de ello fue la respuesta del público del servicio conocido como *Itunes*, el cual, según el autor que seguidamente mencionaré, llegó a acaparar el 70% del mercado de la música legal en el apogeo, de la plataforma, entre el año 2003 y 2007. *Vid.*, LEWINSKI, VON S., “Algunos problemas jurídicos relacionados con la puesta a disposición a través de las redes digitales de obras artísticas y literarias así como de otros objetos”, informe preparado para la 13ª Reunión del Comité Intergubernamental de Derecho de Autor de la UNESCO, París, 2005, p. 10.

En la actualidad *Itunes*, plataforma propiedad de *Apple*, ha sido sustituida en nivel preferencias del público por otros sistemas incluso más económicos que el primero, como son *Spotify* y *Netflix*. En definitiva, el auge de las plataformas a través de las que se puede conseguir reproducir música o vídeo a un precio económico, evidencia para algunos autores, que la lucha efectiva contra la utilización ilícita de las redes *P2P* no se basa en la protección jurídica (incardinada a través de acciones contra los operadores y usuarios de las plataformas) ni en la tecnológica (blindarse tras un escudo de Medidas Tecnológicas de protección), sino desarrollar sitios atractivos de descargas desde webs que presenten una alternativa razonablemente competitiva con respecto a las plataformas *P2P*: LEWINSKI, VON S., “algunos problemas jurídicos relacionados...cit., p. 10; KASUNIC, R., “solving de *P2P* problema, an innovative marketplace solution”, revista disponible desde:

[https://fairuse.stanford.edu/2004/03/11/solving\\_the\\_p2p\\_problem\\_an\\_inn/](https://fairuse.stanford.edu/2004/03/11/solving_the_p2p_problem_an_inn/).

Lo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior tiene una notable relación con el sentir general del internauta medio, con un escaso entendimiento acerca de la propiedad intelectual, y que por lo común, se siente presionado por los precios altos de los bienes y servicios culturales: *Vid.*, APARICIO VAQUERO, J., P., “El intercambio de archivos en redes de pares...cit., pp. 56. El mencionado autor se hace valer de un estudio mostrado por *Ya.com* que expone que el 93% de los internautas consideran que los CD tienen un precio alto o muy alto.

<sup>240</sup> La descentralización de las redes que implica la tecnología *P2P* no era tal en los sistemas *P2P* de primera generación, puesto que utilizaban redes centralizadas en cierta forma, ya que todos los clientes dependían en última instancia de un reducido número de servidores. En este sentido: GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *La reforma de la copia...cit.*, p. 223.

El ejemplo más característico de las redes *P2P* tradicionales centralizadas, es por ejemplo, la plataforma “Napster”: SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través...cit.*, p. 51.

que no haya una legislación armonizada<sup>241</sup> entre distintos países, se podrán ofrecer servicios desde el extranjero tratando de escapar de la acción de la justicia, como hicieron las páginas web en *streaming LiveTV*, la cual colocó su dominio en la Isla de San Martín, u otras como *Fútbol Gurús*, que lo colocó fuera de España; aunque cabe mencionar que la proliferación de estas páginas legales en *streaming* no ha logrado atraer la atención de tantos usuarios como atraía en su momento *RojaDirecta.me*, por lo que se puede extraer la conclusión de que los golpes contra la piratería tienen un impacto importante y no son superfluos, a pesar de que pueda parecer lo contrario, más aún si son combinados con una alternativa legal de contenidos atractiva para el usuario, como son las nuevas plataformas de contenido legal en *streaming* de las que destaco por su utilización *Spotify* o *Netflix*, adecuando a la normativa legal las costumbres de los usuarios.

#### 1.3.2.3.2. Repaso a la actividad ilícita realizada mediante programas *P2P* y *FTP*, o plataformas de alojamiento de contenidos.

Las actividades ilícitas que se realizan por medio de las redes *P2P* suponen una problemática que no es nueva,<sup>242</sup> y que preocupa especialmente en nuestro país por la frecuencia de ilícitos que permiten realizar a través de ellas. De hecho, el problema que se basa en la utilización de la tecnología *P2P* de forma lícita ya fue advertido en el informe anual de 2008 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en el cual se desarrolló un estudio estadístico de las descargas ilegales de música mediante *P2P*, acompañado de las medidas posibles para hacerle freno. Del citado

---

<sup>241</sup> La armonización de la protección de los derechos de autor en el espacio digital ha sido una preocupación constante en los países de nuestro entorno, al igual que en el ámbito internacional y en las Instituciones europeas. A ello se refiere expresamente el art. 14 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en lo sucesivo ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y también, entre otras, la resolución del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2008 sobre una agenda europea para la cultura en un mundo globalizado, o la circular 8/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información, que se realizó tras la reforma operada por ley orgánica 1/2015, que a su vez cita las conclusiones del Consejo de Ministros de la UE de 20 de noviembre de 2008 relativas a la lucha contra la piratería en el entorno digital, o la resolución del Consejo de Ministros de la UE de 1 de marzo de 2010 sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior. También aborda esta materia la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004.

<sup>242</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través...cit.*, p. 29. El autor remonta la aparición de la tecnología *P2P* a los años ochenta en EEUU, incluso antes.

estudio se puede extraer que un 80% del tráfico de películas y música descargada ilegalmente en Europa provenía de dicho mecanismo, de las mencionadas redes *P2P*<sup>243</sup>. En el informe, además, se citó a España como el país que menos dinero gasta en música online legal: el presidente de la IFPI aportó datos que aseguraban que en nuestro país, durante el 2008 se descargaron 1.600 millones de canciones y sólo se pago por el 0,1 % de ellas; resultando que mientras los usuarios de banda ancha de EEUU gastaron una media de 12,50 dólares, y los británicos 7,80 dólares, los españoles sólo dedicamos 60 céntimos de euro anuales a la compra de música.

Tengo que mencionar que las redes *P2P* han supuesto una revolución dentro de la revolución que supone internet. Como indica SÁNCHEZ ARISTI, “la agenda de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, con carácter previo a que hicieran su entrada en escena las redes *P2P*, estaba marcada por cuestiones como el equilibrio entre límites a los derechos y Medidas Tecnológicas de Protección, el debate en torno al derecho de controlar el uso/acceso, o la determinación del juego que puede dar el límite de la copia privada en el entorno digital [...] cuando comenzábamos a acostumbrarnos a esos problemas y creíamos vislumbrar todo cuanto nos podía deparar la llegada de internet, fuimos violentamente sacudidos por el impacto de la revolución *peer-to-peer*”.

La mayor de las amenazas al tráfico lícito de obras la configura la tecnología *P2P*, y concretamente el protocolo *BitTorrent*<sup>244</sup>. Precisamente, la IFPI estimó que en 2014 se realizaron cuatro mil millones de descargas de música ilegal tan solo a través del protocolo de *P2P BitTorrent*. A lo largo de los dos últimos años, la mayoría de los internautas habían abandonado sus programas *P2P* como *Emule*, en favor de los sitios de descarga directa como la plataforma denominada *Megaupload*, sin embargo, debido a que en la actualidad muchos *cyberlockers* como la susodicha plataforma *Megaupload* están en el objetivo de las medidas legales que buscan dificultar el intercambio de archivos ilegales, entre las que destacan las penales, los usuarios están

---

<sup>243</sup> Informe anual de 2008 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), concretamente, el dato expuesto se extrae de su página Nº 23.

<sup>244</sup> SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través...cit.*, p. 48

volviendo progresivamente al *P2P*, y no a sus antiguas formas como *Edonkey*<sup>245</sup> o *Emule*<sup>246</sup> que seguían usando el protocolo *Edonkey2000* y que actualmente casi no cuenta con usuarios conectados, sino en su nuevo protocolo de red *P2P* denominado *BitTorrent*, que hace las descargas de archivos grandes un trámite mucho más fluido. Como ejemplo, sirva la nueva versión del programa *Ares*, el cual en el año 2006 decidió cambiar la licencia gratuita de su programa por una licencia libre, y de esta manera se transformó en software libre, bajo la licencia *GPL* (software libre y de código abierto) para evitar la demanda judicial. Las opciones *P2P* son más lentas que los protocolos de descarga directa del servidor (*FTP*) como era *Megaupload*, pero están casi siempre disponibles y, ni la industria, ni las autoridades, están adoptando medidas eficientes para acabar con ellas, porque están basadas en modelos descentralizados, en la que cada uno de los ordenadores de cada cliente funciona como servidor, “actuando como una hidra, es decir, un animal mitológico le crecía una nueva cabeza por cada una que se le cortaba”<sup>247</sup>, al igual que ocurre con las webs de *torrents*.

Debido, precisamente, a las dificultades de cierre de las plataformas *P2P*, la opción más práctica para prevenir ilícitos cometidos en dicho medio es la sanción a los consumidores finales de material ilícito por medio del Derecho administrativo sancionador, puesto que, a pesar de que se haya introducido en la reforma del Código

---

<sup>245</sup> El programa *Edonkey* tuvo que cerrar el día 12 de septiembre de 2006 con una planificación previa, es decir, el propio software *eDonkey2000*, al ser ejecutado, informaba a los usuarios sobre "el fin de la red *eDonkey2000*", para acto seguido cerrarse, e inmediatamente, sin intervención del usuario, iniciar la autodesinstalación. No obstante, se puede comprobar que por el momento la red *eDonkey* sigue en funcionamiento usando otros clientes, aunque con mucho menor flujo y disponibilidad de obras.

El mensaje que se podía leer en la página [www.edonkey.com](http://www.edonkey.com) era, en su traducción al castellano, el siguiente:

"La red *eDonkey2000* ya no está disponible. Si robas música o películas, estás infringiendo la ley.

Cortes de todo el mundo -- incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos de América -- han regulado que empresas y personas pueden ser perseguidas por realizar descargas ilegales. No eres anónimo cuando descargas ilegalmente material con derechos de autor. Tu dirección IP es x.x.x.x y ha sido registrada.

Respetar la música, realiza descargas legales."

Este mensaje fue el resultado de las presiones de la *RIAA* (Asociación que reúne a las mayores discográficas de EEUU) en las que se les advertía que, si no se producía el cierre, tomarían medidas legales por violación de derechos de autor.

<sup>246</sup> SANZ J., "El eMule resurge de sus cenizas tras el cierre de Megaupload", *ADSLZone*, 2013.

<sup>247</sup> El símil con la hidra ha sido obtenido del siguiente artículo: AGUDO, S., "¿Vale la pena seguir descargando de redes P2P en la era del *streaming*?", *Genbeta*, 2017.

Penal el criterio del beneficio económico indirecto en detrimento del antiguo ánimo de lucro, el principio de mínima intervención y la interpretación del mismo como beneficio a escala comercial imposibilita que el Derecho penal actúe en casos de piratería para uso personal o familiar<sup>248</sup>. El sistema de los tres avisos al usuario final, y demás fórmulas que el Derecho administrativo ha articulado en nuestro país por medio de la comisión de la propiedad intelectual, lo examinaré con mayor profundidad en el siguiente capítulo, donde además analizaré, tal y como he anticipado, si el Derecho administrativo ha tenido mayor fortuna que la que ha disfrutado el Derecho penal en la sanción y represión de los ataques contra los derechos de propiedad intelectual.

### 1.3.3. La protección de la propiedad intelectual dispensada por el Derecho Administrativo

#### 1.3.3.1. El papel de la Comisión de Propiedad Intelectual como garante de la legalidad en la actuación de los servicios de sociedad de la información.

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital fue una de las primeras iniciativas del Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011, las cuales se plasmaron en la llamada *“Ley Sinde”*<sup>249</sup>, expresión de connotación coloquial y que ha sido generadora de gran cantidad de confusiones, puesto que en realidad no fue propiamente una ley, sino la Disposición Final 43.<sup>a</sup> de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que afectó a tres leyes: 1<sup>a</sup>) el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (LPI), 2<sup>a</sup>) la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) y 3<sup>a</sup>) la Ley 29/1998, de Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante, LJ). Lo realmente relevante de la denominada *“Ley Sinde”* fue que se atribuyó a la Administración del

---

<sup>248</sup> DURÁN RIVACOBA, R., “La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, *Aranzadi civil-mercantil*, Nº 2, 2011, p. 8.

<sup>249</sup> En concreto, la denominada *Ley Sinde* se aplica a las infracciones que hayan sido producidas a través de la prestación de un servicio de la sociedad de la información.



Estado, al estilo de lo que se venía haciendo en Francia, ciertas potestades, entre ellas (art. 193.4 LPI):

1.- La interrupción de cualquier servicio de la sociedad de la información que suponga una infracción de derechos de propiedad intelectual.

2.- La retirada de los contenidos que vulneren los citados derechos de los titulares, “siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial<sup>250</sup>”.

La entrada en vigor de la citada *Ley Sinde* supuso un hito en la legislación en torno a la protección de los derechos de propiedad intelectual, puesto que se rompió la tradición española de confiar la tutela de la misma, exclusivamente a jueces y tribunales, ya sean del orden civil o penal<sup>251</sup>. Precisamente, la intensificación del poder del Estado a través de la promulgación de la *Ley Sinde* ha supuesto la extensión de las técnicas de la clásica actividad de policía administrativa a la protección de la propiedad intelectual en internet, motivado por el hecho de que los mecanismos tuitivos penales y civiles se han revelado muy insuficientes para dispensar a ésta del adecuado amparo en el nuevo marco de la red<sup>252</sup>. Su desarrollo se realizó por el RD 1889/2011, de 30 de diciembre, “por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual”, publicado en el *BOE* núm. 315, de 31 de diciembre de 2011, el cual planteó en sus comienzos dudas sobre su constitucionalidad, que se zanjaron con la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de Mayo de 2013. Mediante el mencionado Real Decreto 1889/2011 se reguló el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano de vital importancia

---

<sup>250</sup> En el cauce administrativo, se puede observar que a diferencia de la legislación penal, se hace referencia al daño patrimonial y no al ánimo de obtener beneficio directo o indirecto.

<sup>251</sup> RODRIGUEZ PORTUGUÉS, M., *La tutela administrativa de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Ed. Iustel, Madrid, 2013, pp. 13-37. La citada obra fue la primera obra jurídica monográfica que estudiaba de forma exhaustiva y general el denominado “procedimiento administrativo de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” en Internet, ofreciendo un estudio sistemático y minucioso de las numerosas cuestiones jurídicas suscitadas por este nuevo procedimiento administrativo previsto en el actual artículo 193.4 LPI y desarrollado por RD 1889/2011.

<sup>252</sup> BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual...cit.*, p. 10.

puesto que de él dependen todas las atribuciones encomendadas al Derecho administrativo en la lucha contra las infracciones de propiedad intelectual.

La Comisión de Propiedad Intelectual (en adelante, CPI) ha quedado configurada como un órgano colegiado de ámbito nacional y carácter administrativo, adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio. Sus funciones se basan en la mediación, arbitraje, y en definitiva, salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Es el órgano sobre el que pivota todo el sistema de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en terreno administrativo, siendo uno sólo el que funciona para todo el país; no es susceptible, por tanto, de sufrir regulación o desarrollo legislativo por parte de las autonomías. Se configura como un órgano independiente del Ministerio, a pesar de ser una institución administrativa. Su nacimiento se produjo en el año 1987, cuando la ya derogada Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, decía en su artículo 143: “se crea en el Ministerio de Cultura, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual”. Que el órgano se autodefiniera como una “comisión arbitral” dice mucho de las funciones para las que fue creado, siendo la primordial la de resolver los conflictos que se suscitasen entre las partes, y como alternativa a los tribunales, siempre y cuando éstas estuviesen de acuerdo en someterse a dicho arbitraje, no siendo obligatoria su actuación<sup>253</sup>.

El papel de la comisión como órgano mediador en conflictos relacionados con la propiedad intelectual en el marco de los servicios de la sociedad de la información fue muy reducido hasta la entrada en vigor de la citada “*Ley Sinde*” de 2011, a partir de ese momento, “la Comisión de Propiedad Intelectual empezó a adquirir un mayor protagonismo, en virtud de las nuevas atribuciones que la disposición final cuadragésimo tercera del citado cuerpo legal le confería. El artículo 193 LPI fue reformado por dicha disposición, cuya principal novedad, que a simple vista podía apreciarse, fue que la comisión comenzaba a trabajar en dos secciones: la sección primera, que ostentaba las tradicionales funciones de mediación y arbitraje; y la sección segunda, inexistente hasta la fecha, encargada de la salvaguarda de los

---

<sup>253</sup> Destaco que la sección primera sólo actuará cuando las partes quieren que lo haga, ya sea sometiéndose a ella de forma expresa o tácita.

derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información (PSSI)<sup>254</sup>.”

La sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual se compone de tres miembros nombrados por el titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte y Economía y Competitividad, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. La principal función de esta sección es la de mediar, siempre que los titulares de los derechos de propiedad intelectual no se opongan en el plazo de tres meses, sólo con respecto a las materias relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual<sup>255</sup>. Se entiende por tanto, que nada impide que los usuarios individuales puedan acudir al arbitraje de la CPI<sup>256</sup> siempre y cuando se hubieren remitido a él por medio de convenio o cláusula arbitral para la resolución de conflictos, o como ya he mencionado, una de las partes lo solicite a la comisión mediante el modelo oficial que figura como Anexo II en el Real Decreto que regula su funcionamiento y la otra no se oponga.

1.3.3.1.1. La actuación administrativa contra los ilícitos cometidos en el entorno digital en otros ordenamientos jurídicos europeos: la sanción al consumidor.

La sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual tiene en el ordenamiento jurídico español, al contrario que la sección primera, un objetivo de

---

<sup>254</sup> MARÍN MUÑOZ, G., “La comisión de la propiedad intelectual, regulación instaurada por la Ley Sinde”, en *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, VIVAS TESÓN, I. (Dir.), Dykinson, Madrid, 2016. p. 277.

<sup>255</sup> Así, la exposición de motivos del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual define las funciones de las secciones de la CPI, siendo la de la sección primera la de “mediación a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y, en el caso del arbitraje, a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión, entre otros; en el ejercicio de las funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas se enumeran además una serie de criterios objetivos que la Comisión debe valorar.”

<sup>256</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “ El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret*, Nº 4, 2014, p. 13

restablecimiento coercitivo de la legalidad o de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en internet, para lo cual podrá adoptar medidas de garantía del orden público, como la desconexión de los servicios previa autorización judicial<sup>257</sup>. En estas ocasiones, el juez administrativo y no especializado, por tanto, en temas de propiedad intelectual, decidirá sobre la proporcionalidad de la medida con respecto a los derechos fundamentales implicados, dándosele la opción de estimarla o denegarla, sin poder modular la sanción impuesta, o sugerir otra medida. He de precisar que la actuación de la sección segunda dirige su ámbito de actuación contra los responsables de los servicios de la sociedad de la información, es decir, propietarios de las páginas web que ofrecen al público contenidos ilegales, distanciándose de la tónica adoptada en otros países tales como Francia o Gran Bretaña, en donde sí que se persigue al internauta que consume contenido pirata, mediante el sistema de tres avisos. Se conforma así, un sistema en el cual el centro de imputación no son los usuarios, sino los agentes que regentan soportes desde los cuales pueden llevarse a cabo las descargas ilegales, vulneradoras de los derechos de los autores<sup>258</sup>.

A la sanción a los consumidores de piratería se refería el Informe anual de 2008 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), cuando en su página

---

<sup>257</sup> Artículo 195 LPI último párrafo dispone lo siguiente: “en todo caso, la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente, ante el incumplimiento del requerimiento de retirada o interrupción, emitido conforme al apartado anterior, por parte del prestador de servicios de la sociedad de la información responsable de la vulneración, exigirá la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.

<sup>258</sup> Que su centro de imputación (el acto administrativo) sean los prestadores de servicios y no los usuarios, constituye, a juicio de DURÁN RIVACOBÁ, R., “La protección de la propiedad intelectual...*cit.*, p. 8: un “indiscutible acierto, que aleja del ámbito de la norma una represión ciudadana claramente desmedida, pese a que algunos la estimen conveniente. Semejante propósito supondría, según creo, una invasión directa y generalizada en la intimidad de los internautas, totalmente incompatible con el principio de proporcionalidad”. Hay que mencionar que este autor defiende que el Derecho administrativo no tiene legitimación necesaria como para defender los derechos de propiedad intelectual, que a su juicio son privados y no existe interés público suficiente en lo relativo a estos derechos como para que entre a protegerlos el entramado administrativo. Debido a que el tema de la mayor o menor actuación preventiva administrativa es muy opinable según cual sea el criterio del autor, es lógico pensar que otros autores que entiendan que la actuación administrativa está completamente justificada piensen que haya sido un error no dirigirse al usuario final, que en definitiva es la persona que está cometiendo el ilícito, usando los medios que pone la red a su alcance.

28 hacía mención a las novedades que estaban introduciendo por aquél entonces diferentes países como Francia (a través de su borrador llamado "*Creation and Internet Law*"), Reino Unido y Australia, para ayudarse de los proveedores de servicios de internet (son las empresas brindan conexión a Internet a sus clientes, conocidas normalmente como ISP, *Internet service provider*), para instaurar el sistema de tres avisos al usuario. En Australia, el Ministro de nuevas tecnologías y comunicaciones, Stephen Conroy, dijo que el intercambio ilegal de archivos ha "diezmado la industria de la música y las películas" a menos que haya "cambios significativos". Agregó: "la llamada legislación de tres fases se ha hablado en Australia y estamos mirando de cerca lo que está sucediendo en Francia y el Reino Unido, estamos considerando qué podemos hacer para apoyar intelectual derechos de propiedad. La gente cambiará su comportamiento si hay un coste económico".

Este sistema fue respaldado con estadísticas muy positivas, así, el 72% de la población del Reino Unido declaró en un sondeo realizado por *Entertainment Media Research* en 2008 que pararía de descargar contenido ilegal si su proveedor de servicios se lo comunicara, el 74 % de la población francesa declaró en una encuesta similar, realizada en mayo de ese mismo año por IPSOS, (investigación de mercados) que pensaba que era mejor la desconexión a internet antes que multas o sanciones penales, y en otra encuesta realizada por ese mismo medio resultó que el 90 % de la población pararía de reproducir contenido ilegal si se le avisara dos o más veces por su proveedor de servicios de internet.

El sistema de los tres avisos para aquellos internautas que hacen uso de las redes *P2P*, precedido de la desconexión a la propia red en el caso de que se desatiendan dichos llamamientos, tuvo su origen el 23 de noviembre de 2007, cuando Denis Olivennes, Presidente Director-General del grupo FNAC, entregaba al Presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, un Informe titulado "Informe sobre el desarrollo y la protección de las obras culturales en las nuevas redes de comunicación" (posteriormente conocido como "Informe Olivennes"<sup>259</sup>), encargado por el Gobierno francés, en el que se describía el estado de la piratería digital en Francia, y se proponía

---

<sup>259</sup> El citado informe está disponible en la siguiente dirección web: <http://www.lacreaciondelmundo.es/wpcontent/uploads/2011/05/Informe-Olivennes.pdf>.

en lo que se refiere al intercambio de obras por las redes *peer-to-peer*, unas propuestas tendentes a favorecer el desarrollo de la oferta legal de obras en Internet, y medidas que tengan por efecto disuadir a los usuarios de ofertas ilegales en Internet.

El informe dio origen a la ley pionera en materia de sanción a los usuarios, conocida como “Ley Hadopi”, cuya actividad principal era la de retirar la conexión a Internet a las personas que se les encontrara compartiendo obras protegidas, por medio del organismo llamado “Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet”, (la conocida como HADOPI). El problema que se encontró la citada ley y por extensión, la HADOPI, era que dicho organismo no requería de autorización judicial para cortar el acceso a internet a los usuarios, circunstancia que fue recurrida por el Partido Socialista ante el Consejo Constitucional de Francia, órgano que la declaró inconstitucional en dicho aspecto.

En 2009 se aprobó por la Asamblea Nacional la conocida como HADOPI 2, la cual dejaba al criterio judicial la desconexión de internet al usuario, salvando por tanto el problema de constitucionalidad que presentó la Ley HADOPI original. Para ciertos autores la desconexión a los usuarios seguía planteando una serie de problemas políticos, así en palabras de Nova Labián, A.J., *Delitos contra...*, cit., p. 53: “en cualquier caso está por ver si estas medidas pueden aplicarse en la práctica, si los "cortes" de conexión por el uso de un software neutro como el *P2P* son técnicamente posibles y legalmente justificables y en caso de serlo, si resistirán la movilización internacional en su contra que ya existe en la red y que es de suponer se multiplicará en el caso de que estas amenazas y "cortes" de servicio se hagan realidad”.

El Informe anual de 2015 del IFPI, consideró en su página 39, que las acciones por parte de los proveedores de servicio de internet (ISP) para bloquear el acceso de los usuarios a los sitios web ilegales se han convertido en un método cada vez más aceptado y eficaz contra la piratería digital. En al menos 19 países, los ISP han recibido órdenes de bloquear el acceso a más de 480 sitios web infractores de los derechos de autor. En definitiva, la sanción a los usuarios y en última instancia el bloqueo, parece ser una medida eficaz, ya sea de los servidores de una plataforma, o directamente avisando e incluso bloqueando el servicio al usuario final. Si bien el bloqueo de un sitio

en particular no repercute de forma significativa sobre el tráfico total, una vez que se bloquean varios sitios populares el impacto es lo suficientemente fuerte. En los tres años transcurridos desde el bloqueo de *The Pirate Bay* y de numerosos sitios más en el Reino Unido, se registró una caída del 45% (de 20,4 millones en abril de 2012 a 11,2 millones en abril de 2014) en el caudal de visitas desde el Reino Unido a todos los sitios de BitTorrent. En Italia, donde hasta la fecha los tribunales han ordenado el bloqueo de 24 sitios de BitTorrent, el número total de descargas *BitTorrent* realizadas en el país disminuyó un 25,6% en los dos años transcurridos desde enero de 2013.

La actuación de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha sido merecedora de numerosas críticas que procedo a analizar a continuación, porque entre otros motivos, ni cumple con su objetivo preventivo, ni mucho menos con el sancionatorio, dificultades en su funcionamiento que hacen que el actual sistema de prevención administrativa no actúe adecuadamente ni cumpla con sus objetivos de prevención de la piratería, al igual que sucedía con la protección a los derechos de propiedad intelectual otorgada por el Derecho penal.

#### 1.3.3.2. Análisis de las dificultades a las que se enfrenta la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el desarrollo de su labor que son intrínsecas a su configuración.

A los impedimentos que tiene que hacer frente toda la regulación que pretende luchar contra ilícitos que se desarrollan en el entorno digital, que son inherentes a la globalización, aterritorialidad e impersonalidad en la red, hay que sumar los que se desprenden de la configuración legal de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Para la exposición de este último tipo de impedimentos o dificultades a las que se enfrenta la C.P.I. haré seguidamente un resumen de los más notables en ocho apartados:

- 1.- Alcance de la nueva potestad administrativa conferida a la sección segunda de la CPI.

El alcance de la actividad de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es más modesto todavía que las acciones penales a disposición del agraviado, y mucho más escaso que el cauce civil, el cual es el medio natural que el ordenamiento confiere al perjudicado para restablecer sus derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, la actividad de la sección segunda tiene un reducido alcance, puesto que no es posible su ejercicio en relación con cualesquiera infracción de propiedad intelectual, sino sólo con aquella que se produzcan a través de la prestación de un servicio de sociedad de la información<sup>260</sup>, lo cual limita mucho el ámbito de prevención de infracciones y lo delimita principalmente a las acciones ilegales que se realicen por internet. Actualmente, es cierto que internet ocupa un lugar muy relevante en lo que a las infracciones contra la propiedad intelectual se refiere, pero que la potestad sancionadora y, en definitiva, toda la actividad que puede desarrollar el Derecho administrativo, no pueda salir del ámbito de internet o del concepto de sociedad de la información, es un hecho a tener en cuenta, y que tal y como se ha mencionado, delimita en gran medida el objeto de acción. En segundo lugar, el Derecho administrativo sancionador, y en particular, la actividad de la sección segunda de la CPI, no proporciona una tutela integral de los derechos lesionados, pues tan solo se dirige a la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o a la retirada de aquellos contenidos que vulneren los derechos de propiedad intelectual<sup>261</sup>.

## 2.- Integración y falta de independencia en el método de elección de los miembros de la Sección segunda de la CPI.

Las críticas que ha recibido la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual las suele encabezar el método de elección de sus miembros. En el artículo 14 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la citada sección segunda, se hace también mención a su composición, que presenta grandes diferencias con respecto a la de la sección primera,

---

<sup>260</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., "El protagonismo de la Comisión de...*cit.*", p. 25.

<sup>261</sup> RODRIGUEZ PORTUGUÉS, M., "Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual (en torno a las sentencias del Tribunal supremo de 31 de mayo de 2013 sobre la denominada Ley Sinde)", *Revista de Administración Pública*, Nº 192, 2013, p. 241.



las cuales se resumen en una menor cualificación de sus integrantes al servicio de una mayor dependencia jerárquica, y por tanto, menor grado de independencia. Así, no parece justificado que para la sección primera se exija en el artículo 193.3 LPI que se nutra de “expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y derecho de la competencia designados por un período de cinco años renovable por una sola vez”; y para la composición de la sección segunda baste, según el 193.4 de dicho texto legal, con que sean miembros o vocales de distintos departamentos ministeriales, sometidos por tanto al principio de jerarquía que rige el funcionamiento y organización de dichos departamentos. Al menos, se exige que tengan “conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual”, pero esta previsión ni tan siquiera se acerca a la que se establece para la sección primera, que exige el grado de experto en la materia, y se antoja insuficiente. La estructura de la sección segunda de la CPI ya fue criticada por parte del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de fecha 22 de septiembre de 2011, que quedó plasmada en el Informe al Proyecto del Real decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, en el cual se declara que “la acreditación de conocimientos específicos en materia de propiedad intelectual dista mucho de la exigencia aplicada a los miembros de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, consistente en que sus miembros sean “expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual”<sup>262</sup>.

Tengo que expresar que me parece inadecuado que no se haya introducido, con ocasión de las múltiples reformas que se han dado en los textos legislativos que afectan a los derechos de propiedad intelectual, una fórmula que garantizara la independencia de la sección segunda, que es el órgano colegiado que en atención a sus funciones tiene encargado adoptar las más importantes decisiones del actual sistema de sanción administrativa contra la piratería en internet, puesto que podrá decidir el cierre de la página web o la suspensión de su publicidad, con todo lo que este tipo de determinaciones conlleva. No es de recibo que la sección segunda pierda

---

<sup>262</sup> Vid: Informe al Proyecto del Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPI/Informes/Informe-al-Proyecto-de-Real-Decreto-por-el-que-se-regula-el-funcionamiento-de-la-Comision-de-Propiedad-Intelectual>.

en autonomía, independencia y conocimientos técnicos con respecto a la sección primera, y es la segunda de las deficiencias que influye notablemente en que la protección de los derechos de propiedad intelectual que ofrece el sistema administrativo sancionador se antoje escasa, lo cual se suma a los problemas que tal y como ya se tuvo ocasión de exponer, presentaba el Derecho penal para la lucha efectiva contra la mayor parte de ilícitos cometidos en el sector de la propiedad intelectual, los llevados a cabo sin que se produzca un beneficio económico directo o indirecto, entendido como ánimo de lucro a escala comercial.

### 3. Requerimientos hacia el infractor y “reconocimiento implícito de la infracción”.

He tenido ocasión de mencionar *supra* que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual lucha activamente por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual porque, al contrario de lo que ocurre en su sección primera, en la que su funcionamiento depende de la conformidad de los afectados, en la sección segunda siempre que el prestador de servicios de la sociedad de la información directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado (o pudiera hacerlo) un daño patrimonial<sup>263</sup> dicha sección tiene obligatoriamente que conocer del asunto, y actuar interrumpiendo la prestación del servicio, o bien retirando contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual<sup>264</sup>, siempre previo “*doble requerimiento*” al prestador para que retire el contenido en el plazo de 48 horas, o realice alegaciones.

Digo “*doble requerimiento*” porque a partir de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre se introduce de la mano del artículo 195 LPI (en el momento de entrada en vigor de la citada ley era el artículo 158 ter, ya que se alteró el orden inicial con el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril) una importante doble exigencia, la cual, seguidamente paso a detallar:

---

<sup>263</sup> Aprovecho para precisar que además del ánimo de lucro, el perjuicio de tercero es un requisito para que pueda entrar a conocer la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, y ambas son a su vez condiciones que establece el artículo 270 del Código Penal para que se pueda aplicar el tipo delictivo, por lo que los requisitos subjetivos coinciden en el terreno penal y administrativo.

<sup>264</sup> Potestad que es justificada y desarrollado su procedimiento a seguir en el artículo 8 y concordantes de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información.

1.- Exigencia de un primer requisito para que comience el procedimiento: requerimiento al prestador de servicios de la sociedad de información, a cumplir por el interesado. El actual artículo 195 apartado tercero, indica que el inicio del procedimiento será de oficio; sin embargo, para su comienzo se necesitará la (transcribo textualmente el citado artículo) “previa denuncia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo”. Debo destacar una serie de incongruencias, que seguidamente paso a detallar, con respecto a la obligación que se impone al interesado de requerir al prestador de servicios la retirada del contenido ilícito:

La primera de ellas es que el incumplimiento de la citada exigencia de requerimiento al prestador de servicios por parte de los legitimados activamente para instar la incoación del procedimiento, no prevé ni tan siquiera cual es su efecto, si la negativa a incoar el procedimiento por parte de la CPI, u otra consecuencia. En todo caso, parece que el requerimiento previo es un requisito que dilata la duración del procedimiento, y que podría en última instancia, incluso derivar en una denegación de su inicio.

La segunda de las incongruencias versa también sobre el comienzo del procedimiento, y en concreto, sobre su condición “de oficio” que establece el articulado de la LPI en su actual artículo 195. 3. Que se indique en la norma que el procedimiento se inicia de oficio, para luego obligar a que el titular del Derecho que está siendo infringido realice un previo requerimiento al infractor, a pesar de que realmente no es un contrasentido, puesto que para que se pueda hablar de un procedimiento a instancia de parte<sup>265</sup> se necesita adjuntar a la petición de inicio todos

---

<sup>265</sup> Los requisitos que se necesitan cumplir por parte del interesado para iniciar un procedimiento a instancia de parte se detallan en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los que destaco: identificación del

los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPA); sin embargo, sí que parece que este hecho contribuye a que el sistema pierda gran parte de su utilidad, ya que la sección segunda no podrá velar por los derechos de propiedad intelectual en los casos en los que el titular no tuviera conocimiento del ilícito y la sección segunda sí, o simplemente en los casos en los que el titular no hubiera realizado el requerimiento previo por cualquier motivo, o incluso cuando, en palabras del Dictamen Nº 1064/2013 del Consejo de Estado: “en el caso de que obtenga una respuesta estandarizada, que no responde a la solicitud de retirada de los contenidos ofrecidos sin autorización, o si obtiene una respuesta de atención a su solicitud de retirada, pero que no deviene fructífera en el plazo de 72 horas desde la recepción del requerimiento que establece este artículo.” El requerimiento, sin embargo, no será exigible “cuando el prestador de servicios no facilite ninguna dirección electrónica válida para la comunicación con el mismo<sup>266</sup>”.

La normativa administrativa establece (artículo 54 LPA 39/2015) que el procedimiento de oficio se puede iniciar mediante “acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia”. En el caso que nos ocupa, de realizarse el requerimiento previo por parte del interesado estaríamos ante un procedimiento iniciado por la denuncia del interesado, prevista en el artículo 54 LPA, pero hay que tener en cuenta que si se introducen gran cantidad de requisitos formales en la misma, como es la acreditación del previo requerimiento, se corre el riesgo de vaciar de contenido el concepto de denuncia, y con ello el de iniciación “de oficio” del procedimiento que establece la LPI.

Hay que añadir, finalizando con el análisis del primer requerimiento, que el plazo que se concede al supuesto infractor para que retire el contenido ilegal una vez instado al cese de la actividad por el interesado titular del derecho (este puede ser un

---

interesado, hechos y razones para la petición, firma, lugar, fecha, y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

<sup>266</sup> AGUDO GONZÁLEZ, J., *Control administrativo y justicia administrativa*, Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2016, p. 227.

particular o una entidad de gestión que ejerza los derechos de propiedad intelectual del autor) es de tres días, que comenzarán a correr, entiendo, desde que la misma se produce, y no desde la correcta recepción de la misma, pudiéndose dar el caso paradójico de que la misma quedara alojada en la bandeja de *spam* del receptor, sin poder ser advertida.

2.- Exigencia, además, para que comience el procedimiento ante la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de un segundo requerimiento a cumplir por parte de la misma. Este requerimiento es regulado en el actual artículo 195. 4 párrafo tercero LPI, y a pesar de que parece una medida más eficaz que el primer requerimiento efectuado por vía electrónica por el interesado, no deja de ser un requisito novedoso en los supuestos de inicio del procedimiento de oficio, que pone una traba más al comienzo de la actividad administrativa, lo cual fue también criticado por el Consejo de Estado en su Dictamen al texto en fase de anteproyecto N° 1064/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013. En palabras de dicho órgano, el citado segundo requerimiento pone trabas a la “celeridad que demanda la adecuada tutela de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital”, “llegando a sugerir que se revise en profundidad la figura del requerimiento previo”. La innecesariedad de obligar a que la sección segunda repita el requerimiento realizado por el interesado, también fue advertida por el Consejo General del Poder Judicial en el informe de 23 de julio de 2013 al anteproyecto de ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que en su página 87 expuso que “la exigencia de este requerimiento particular, como condición para poder instar el inicio del procedimiento, halla escasa justificación desde el momento en que una de las fases de ese procedimiento es el requerimiento inicial que dicho órgano deberá dirigir al presunto infractor para que éste pueda, proceder a la retirada que pondrá fin al procedimiento”. Además, el sistema del requerimiento supone una oportunidad extra para el presunto vulnerador y que el ilícito no sea sancionado en vía administrativa puesto que, en palabras del citado informe del CGPJ (p. 87): “el mecanismo proyectado no evita que pueda producirse una situación circular que, a la postre, haga inviable para el titular perjudicado acudir a la tutela prestada por la sección segunda CPI”. Esta situación puede producirse si el presunto infractor, tras recibir el requerimiento, retira

voluntariamente durante un cierto tiempo los contenidos infractores, para después volver a ofrecerlos. En definitiva, a pesar de que parecía claro que de mantener el requerimiento debería suprimirse, al menos, el que realiza la sección segunda, “el legislador parece que quiere evitar que lleguen asuntos a la Sección Segunda de la CPI, bien porque los titulares de derechos desistan de efectuar estos requerimientos o se agoten ante las dificultades para formularlos o la dilación en las contestaciones, bien porque los presuntos infractores decidan retirar los contenidos ilícitos identificados por los titulares de derechos”<sup>267</sup>

Respecto a la mencionada situación circular que supone que se produzca por el infractor la retirada voluntaria de los contenidos ilícitos y posteriormente se vuelvan a colgar en la red, tengo que decir que representa un verdadero problema en este sistema de sanción administrativa. Para tratar de paliarlo, el artículo 158.4 LPI antes de la reforma realizada por la Ley 21/2014 (actualmente sería el artículo 193.4 LPI debido a la nueva numeración) señalaba escuetamente que “la retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento” por lo que cabía pensar que la actitud de volver a subir el contenido ilícito no llevaba aparejada ninguna consecuencia negativa más allá de la reapertura del expediente para el sujeto infractor, al igual que pasaría con el infractor reincidente que se dedicara a colgar los contenidos, y una vez avisado de los mismos los retirara, volviéndolos a colgar, y así sucesivamente. Pienso que la solución pasaba por que se colocara al infractor, no en un momento del procedimiento en el que pudiera usar el mecanismo de retirada voluntaria, sino en una fase posterior, siendo como mínimo la de alegaciones y prueba, e incluso en la fase posterior de dictado de la resolución, si entendemos que la retirada voluntaria de los contenidos viene a equivaler a un reconocimiento implícito de la infracción. Sin embargo, la Ley 21/2014, de 4 de noviembre añadió el siguiente párrafo en el actual artículo 195. 4: “la interrupción de la prestación del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.” Dicha fórmula del “*reconocimiento implícito*” de la vulneración de derechos, es merecedora de un debate que se ha antojado demasiado escaso en nuestra doctrina,

---

<sup>267</sup> Vid: GONZÁLEZ CUETO T. “La lucha administrativa...*cit.*”, p. 33.

puesto que a pesar de que la fórmula configura un caso muy conflictivo en nuestro Derecho, por sus implicaciones constitucionales en orden a prejuzgar la prueba, no han sido muchos los autores que han entrado a debatir el alcance de dicho reconocimiento<sup>268</sup>. En mi opinión, el reconocimiento tiene como principal consecuencia el fin del procedimiento, y sólo jugará, a efectos de que el infractor reincida, pues en ese caso el procedimiento comenzará en la fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado ya dichas actuaciones, dictando la resolución final<sup>269</sup> que en muchas ocasiones será la de desconexión del servicio. En todo caso, que se introduzca de nuevo la fórmula del reconocimiento implícito de la infracción no es más que una maniobra del legislador para tratar de eludir el obstáculo que supuso la

---

<sup>268</sup> Destaco dos de ellos: FAYOS GARDO, A., *La propiedad intelectual en la era...cit.*, p. 40 y AGUDO GONZÁLEZ J. *Control administrativo y justicia...cit.*, p. 241. El primero de ellos señala que la novedad introducida a partir de la Ley 21/2014 consistente en el reconocimiento implícito de la responsabilidad, ha supuesto una falta de motivación para aquellos infractores que declaren su culpabilidad, puesto que a pesar de que el espíritu de la norma es el de no imponer ninguna sanción en el caso de que se reconozca la infracción, la medida resulta cuando menos muy poco atractiva hacia el infractor que voluntariamente se plantea retirar la obra comunicada de forma ilícita de su repertorio.

Con mayor dureza ha tratado la citada fórmula AGUDO GONZÁLEZ J. *Control administrativo y justicia...cit.*, p. 241, calificándola como una cuestionable presunción *iuris et de iure* y solicitando su derogación, haciendo suyos los argumentos que esgrimió el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de mayo de 2013 para anular el inciso sobre el reconocimiento implícito de vulneración de derechos de propiedad intelectual que ya contenía el antiguo Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre en su artículo 20.2, por excederse la norma reglamentaria de lo dispuesto en la propia ley que desarrolla:

“Aparte de que el requerido pueda decidir cumplir el requerimiento por razones ajenas a la existencia de infracción, o a su conciencia, o reconocimiento sobre dicha vulneración, entendemos que, una vez que el procedimiento ha logrado el objetivo al que se dirige (el restablecimiento de la legalidad), huelgan mayores actuaciones o consecuencias en el plano administrativo, a salvo de las que procedan en vía jurisdiccional. Finalmente, aunque habrá que esperar a ver cómo se aplica esta regulación, preocupan las repercusiones que esta especie de *icta confessio* pudiera tener en un posterior proceso civil –pues el derecho a no declarar contra sí mismo impediría en todo caso que produjera efectos en el proceso penal o en el ámbito administrativo sancionador–”.

<sup>269</sup> Así se recoge en el Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre) artículo 20.2: “si se reanuda la actividad vulneradora, la sección, a instancia del solicitante que dio inicio al procedimiento, podrá acordar la reapertura del expediente archivado, en fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado ya dichas actuaciones, dictando la resolución final conforme al artículo 22. Se entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos”.

decisión del Tribunal Supremo contenida en la STS 31 de mayo de 2013<sup>270</sup>, que anuló la fórmula con idéntica redacción contenida en el antiguo artículo 20.2 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre.

#### 5.- Caducidad del procedimiento.

El artículo 158 ter. 3 LPI (introducido en la LPI con la reforma realizada por la Ley 21/2014), actual 195.3 LPI, instauró una consecuencia novedosa para el caso de que la sección segunda no resolviera en el plazo establecido: la caducidad del procedimiento: “la falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido producirá la caducidad del procedimiento”.

La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio como es este, tiene con carácter general la consecuencia de la desestimación por silencio administrativo, tal y como figura en la Ley 30/1992 art. 44, desestimación ficticia que configura una garantía para el ciudadano, puesto que tal y como quedó consagrado en la sentencia del Tribunal Constitucional 6/1986 de 21 de enero<sup>271</sup> que transcribo por la idoneidad del razonamiento por ella utilizado, completamente extrapolable al caso: “el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la Administración y que, si bien en estos casos puede entenderse que el particular ha de conocer el valor del silencio y el momento en que se produce la desestimación presunta, no puede en cambio calificarse de razonable una interpretación que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales”. Este criterio jurisprudencial con respecto al silencio administrativo ha sido mantenido por

---

<sup>270</sup> Sala tercera, sección cuarta, recurso Nº 185/2012. La sentencia es analizada, entre otros autores, por AGUDO GONZÁLEZ, J., *Control administrativo y justicia...cit.*, en su capítulo VIII; ANDRÉS SEGOVIA, B., “La Ley de Propiedad Intelectual ante los nuevos retos de la era digital”, en FAYOS GARDÓ, A., *La propiedad intelectual en la era...cit.*, p. 39; ORTEGA DOMENECH J., *El derecho de autor en la...cit.*, p. 212.

<sup>271</sup> Sentencia Nº 6/1986 del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 21 de Enero de 1986, Recurso de Amparo Nº 797/1984.



distintas sentencias, como la del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2012<sup>272</sup>, y choca frontalmente con la configuración del artículo 195. 3 LPI que declara la caducidad del procedimiento en los casos en los que la administración no haya resuelto, produciendo así un posible quebrantamiento de la tutela judicial efectiva.

Tras la reforma producida por la mencionada Ley 21/2014 en el anterior artículo 158 ter. 3 LPI y actual artículo 195.3, se favorece al infractor, puesto que se premia la tardanza en resolver al resultar el archivo del procedimiento si la sección segunda no resuelve en el plazo reglamentariamente estipulado, lo cual tampoco pasó inadvertido por el Consejo de Estado, organismo que en su citado dictamen expuso lo siguiente: “debería darse a la instancia del interesado que comunica el requerimiento infructuoso la sustantividad suficiente para hacer inaplicable el instituto de la caducidad, y sí únicamente el del silencio negativo”. La caducidad del procedimiento por falta de resolución de la sección segunda en el plazo legalmente estipulado configura por tanto, otro escollo para que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan confiar en la actividad del derecho administrativo sancionador que podía haber sido salvado en alguna de las últimas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual y que sin embargo no se llevó a cabo.

#### 6.- Necesidad de que el interesado identifique las obras afectadas.

Con la actual redacción del artículo 193.4 párrafo segundo LPI se permite que la sección segunda extienda las medidas de retirada o interrupción a otras obras protegidas que correspondan a un mismo titular, o que formen parte de un mismo tipo de obra (concepto el de tipo de obra que se debería haber precisado más, ya que de lo

---

<sup>272</sup> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, del 22 de Noviembre de 2012, recurso Nº 7195/2010. Extraigo los argumentos que me resultan más interesantes de la mencionada sentencia con respecto al tema del silencio administrativo: “se trata de un mecanismo favorable al contribuyente que viene a paliar el incumplimiento por parte de la Administración Tributaria (art. 13 de la Ley 1/98, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes) de la obligación de resolver expresamente. Aunque la parte afectada no interpusiera la reclamación económico-administrativa al mes de la resolución presunta y lo hiciera con posterioridad, no puede en ningún caso privarle de su derecho a presentar los recursos previstos legalmente, que en este supuesto lo eran en propia vía administrativa (ante el TEAC), porque el claro incumplimiento de la obligación legal de resolver por parte de la Administración no puede perjudicar al interesado, en el ejercicio del derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva, que también se extiende a la vía de los recursos administrativos en cuanto son la antesala necesaria”.

contrario puede configurar un concepto jurídico indeterminado). El problema en la práctica se basa en que siempre se exige que el interesado identifique suficientemente las obras, por lo que se recortan claramente las facultades del órgano administrativo orientadas hacia la retirada de la misma, limitándose la posibilidad de retirada a la necesidad de que formen parte de un mismo titular o tipo de obra. Con respecto a esta circunstancia también se pronunció el Consejo de Estado al mencionar lo siguiente: “se prevé también la posibilidad de que se extienda la actuación de la sección segunda a otras obras o prestaciones protegidas "debidamente identificadas".

#### 7.-Configuración de la interrupción o el bloqueo del servicio como medida subsidiaria de acción.

Según la redacción del artículo 195.5 LPI<sup>273</sup>, el bloqueo del servicio que se presta de forma ilegal viene configurado como medida subsidiaria del bloqueo de la financiación del mismo. El corte de la financiación realizada por medio de la publicidad es una muy buena forma de luchar contra los infractores, pero siempre y cuando esté acompañada de una forma de bloqueo del servicio, que es en toda lógica la más efectiva de todas las medidas. Siempre el infractor podrá contratar la publicidad con otra empresa, y así esquivar la efectividad de una medida, que tengo que subrayar que me resulta muy efectiva<sup>274</sup>, pero que nunca estará al nivel de efectividad que ofrece el bloqueo del servicio.

---

<sup>273</sup> La redacción del citado artículo es la siguiente: “en caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad de la resolución dictada, la sección segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiriéndoles para que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración la sección segunda valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse adecuadamente en consideración a su proporcionalidad, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance”.

<sup>274</sup> En este sentido he de mencionar que el lucro de la plataforma web enlazadora no deriva de la comunicación de las obras, sino de la publicidad que estas generan: Auto 582/2008,11-9-2008, Sección 2ª de la A.P. de Madrid. Repito así mismo las ya mencionadas palabras del autor que seguidamente menciono, por ser muy ilustrativas en lo que respecta al bloqueo de la publicidad del servicio ilegal: MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores...cit., p. 8: “además, es preciso controlar y, en su caso, intervenir, sobre los servicios de pago y sobre las empresas de publicidad que sostienen económicamente los sitios de internet que alojan y ofrecen contenidos sin licencia de los propietarios.

El mencionado bloqueo del servicio ha quedado muy postergado con la redacción actual, tanto que la sección segunda tendrá que motivar su utilización basándose en conceptos jurídicos indeterminados, como es la “adecuada motivación”, en base a “su proporcionalidad”, y teniendo en cuenta la “posible eficacia de las demás medidas al alcance” de entre las que destaco por su importancia la interrupción de la publicidad, todas ellas son circunstancias contenidas en el actual artículo 195.5 LPI. La postergación a una posición subsidiaria de la medida del bloqueo del servicio contrasta con el tratamiento preferente de la medida que le otorgan otras leyes como la Ley 3/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego, que establece como medio exclusivo de acción el de la interrupción de las actividades ilícitas. Pienso que con mayor razón se debería extremar el funcionamiento de la prevención, y extender el bloqueo como medida principal o alternativa si hay implicados derechos de propiedad intelectual, debido, entre otros motivos, a su conexión con los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Española; sin embargo, con la regulación actual no sucede así, a pesar de ser una medida muy efectiva para combatir las infracciones.

En el citado Dictamen del Consejo de Estado al texto en fase de anteproyecto Nº 1064/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013 se hace mención a que “ha sido criticada en la tramitación del expediente esta configuración del bloqueo del servicio como medida de último recurso, pues se ha entendido que la manera más eficaz de evitar la continuidad en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual consiste en bloquear el servicio, sin esperar a que, bien el prestador proceda, tras varios intentos, a la retirada voluntaria, bien se acuerden por la sección segunda medidas de asfixia económica, porque aprecia “indicios de que puedan ser eficaces”. Al igual que hace el citado dictamen del Consejo de Estado, tengo que expresar que no encuentro motivo para postergar la medida de bloqueo del servicio, si desde la reforma de la LPI por la Ley de Economía Sostenible ya se preveía que la adopción de las medidas de colaboración por los prestadores de servicios de la sociedad de la información exigía previa autorización judicial, conforme al artículo 122 bis de la Ley

---

Su colaboración es imprescindible para que tengan eficacia las medidas de control sobre esta clase de abusos.”

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, existiendo por tanto un adecuado cauce de tutela de los derechos en el entorno digital. El sistema de tutela sería más eficaz si, con las debidas garantías de intervención judicial, se permitiera adoptar a la sección segunda la medida que en cada caso estimara precisa para la salvaguarda de los derechos, cosa que no se está permitiendo con la regulación actual, y que representa la penúltima de las deficiencias según el orden expuesto con respecto a la protección administrativa de los derechos de propiedad intelectual.

#### 8.- Procedimiento para imponer sanción económica.

La última de las deficiencias que presenta el derecho administrativo como protector, en su natural terreno preventivo-sancionador, de los derechos de propiedad intelectual, la protagoniza una de las partes más importantes de toda legislación administrativa, y principal amenaza para los infractores o “piratas” que buscan su beneficio por encima de todo: las sanciones económicas. Sin embargo, la legislación administrativa que protege los derechos de propiedad intelectual se ha articulado de tal forma que sólo se sancionará a los infractores que además de realizar el ilícito, hagan caso omiso a los continuos avisos de retirada de contenidos que recibirán a lo largo del procedimiento. Así, el artículo 158 ter. 6 LPI<sup>275</sup> que se introdujo con la reforma de la Ley 21/2014 y que actualmente es el artículo 195.6 LPI, estipula que la sanción sólo podrá ser impuesta si se cumple la siguiente condición de que se haya producido una resolución por parte de la sección segunda. Dicha resolución se habrá producido una vez haya sido requerido el infractor dos veces para que elimine los contenidos sin éxito, y una vez se haya realizado el trámite de alegaciones y práctica de la prueba. Es muy complicado que la sección segunda realice la mencionada resolución, teniendo en cuenta que tiene un plazo corto para ello, y que tal y como he mencionado, no está afectada de la misma forma que cualquier otro procedimiento

---

<sup>275</sup> Transcribo el citado artículo: “el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros”.

administrativo por el principio de silencio administrativo, y además habría tenido que avisar en al menos dos ocasiones al infractor para que pueda resolver.

Si se dan las mencionadas condiciones, el infractor se enfrentará a una multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros, cantidades que han producido el cierre anticipado de algunas webs, puesto que los piratas o infractores en muchas ocasiones se centran más en el titular que el texto de la ley<sup>276</sup>, lo cual evidencia que de estar configurado el procedimiento sancionatorio de una forma más lógica, podría llegar a cumplir con su propósito preventivo, pero a día de hoy, lamentablemente no supone una amenaza real para el infractor y pone en evidencia la última de las deficiencias expuestas, que muestran una regulación insuficiente del derecho administrativo para paliar los ataques contra la propiedad intelectual.

#### 1.3.4. Conclusiones sobre la respuesta ofrecida por el derecho sancionador a los ilícitos contra la propiedad intelectual.

Debo subrayar que a pesar de que el Derecho penal sea el encargado de tipificar los delitos contra la propiedad intelectual, para que se pueda hablar de una protección completa a los derechos de los autores se ha de compatibilizar dicha regulación con una efectiva regulación civil y administrativa. No se puede buscar una sanción penal “ejemplarizante” o “amenazante” ni la criminalización masiva de la

---

<sup>276</sup> Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 21/2014 se produjeron una gran cantidad de artículos periodísticos en los que se destacaba la gravedad de las sanciones a las que se enfrentaban los infractores. Sólo es necesario introducir en cualquier buscador de internet: “sanciones a la piratería en la nueva ley de propiedad intelectual” para hacerse una idea de que en ocasiones, la prensa sensacionalista puede ayudar a los derechos de los autores, causando un miedo a los infractores que por otro lado, no se ajusta con la realidad. Para hacerse una idea de la dimensión de la información sesgada que se ofreció, destaco la que publicó el periodista ÁNGEL MÉNDEZ, M., “Cómo te afecta la nueva (y vergonzosa) Ley de Propiedad Intelectual”, *Gizmodo.com*, 2014, p. 1: “limita tu acceso a la cultura puesto que en sus artículos 157 y 158, establece como ilegal ofrecer en Internet listados ordenados y clasificados de enlaces, independientemente de que las páginas que los publiquen muestren publicidad o no para lucrarse. Una comisión de propiedad intelectual creada por el Gobierno podrá, sin necesidad de permiso judicial, cerrar páginas web de enlaces o multarlas con sanciones de hasta 600.000 euros. E incluso podrá perseguir a los proveedores de esas páginas (empresas de *hosting*, pagos *online* etc). "La Ley abre la posibilidad al Estado de sabotear cualquier contenido online por el simple uso del miedo. ¿Se va a arriesgar un proveedor de *hosting* a una multa de 600.000 euros por dar alojamiento a una web de enlaces? No.", explica a *Gizmodo* en español el abogado especializado en Internet CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA, quien añade: "este sistema de censura es el mismo que se empleó con *Wikileaks*: intentar ahogarlo económicamente cerrando su acceso a *PayPal*, servicios de *hosting* o tarjetas de crédito".

sociedad, que por otro lado está mostrando que lamentablemente la piratería es una costumbre delictiva ciertamente extendida; pero también es cierto que ciertas conductas vulneradoras de dichos derechos de autor no pueden quedar impunes<sup>277</sup>. Sobre esta problemática se pronunció la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 1ª) Sentencia núm. 40/2008 de 18 febrero, la cual puso de manifiesto la línea que a su juicio se ha de respetar entre la represión que impone el Derecho penal, y la libertad de una actividad ilegal que está extendida entre la sociedad, con las siguientes palabras “es inconveniente aplicar categorías tradicionales a una nueva realidad, y es necesario buscar otras que permitan un tratamiento jurídico del problema acorde con la realidad social”.

La piratería a escala privada o familiar ha sido despenalizada por la interpretación jurisprudencial del ánimo de lucro o beneficio económico directo o indirecto, sin embargo, las demás formas de piratería se han endurecido con la nueva reforma del Código Penal. Me queda la duda de si la actualización en el Código Penal que venía siendo demandada desde hace años puede llegar demasiado lejos, de si el arma en forma de legislación penal que se ha entregado a los autores, editores, artistas y productores pudiera sustituirse por otras menos dañinas pero con una igual o mayor eficacia para continuar con su lucha contra las infracciones de sus derechos, respetando la mínima intervención de mencionado principal cauce sancionador. Mientras tanto, la vertiente civil de la protección de las obras del espíritu, encargada entre otras cosas de restituir y resarcir a los perjudicados por las conductas infractoras de poca entidad que no comportan trascendencia penal, continúa pendiente de revisión por las deficiencias que expongo en el siguiente capítulo.

---

<sup>277</sup> PERALTA GUTIERREZ, A., “Aproximación de los delitos relativos a la propiedad intelectual”, en *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, ORTEGA J. (Coord), ROGEL VIDE C. (Dir.), Ed. Reus, 2010, p. 148.



## **2. Capítulo II. La tutela resarcitoria y restitutoria en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.**

### **2.1. Tratamiento del daño patrimonial en la versión de la LPI vigente desde el 23 de abril de 1996 al 6 de junio de 2006.**

La redacción originaria del artículo 135 LPI dio paso al actual artículo 140 LPI en el año 2006, con determinadas modificaciones que se realizaron al transponer la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, llevada a cabo mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio. Procedo a exponer la redacción del artículo 135 LPI tal y como estaba configurado originariamente, antes de la mencionada modificación.

“Artículo 135. Indemnización. El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.”

Para la valoración del daño patrimonial, la ley parte (lo cual no ha cambiado con la actual redacción), de un criterio básico, que no dista mucho del método que se recoge en el artículo 1106 CC como teoría general de la responsabilidad civil<sup>278</sup> y que

---

<sup>278</sup> En sede de la teoría general de la responsabilidad civil, la indemnización comprende el daño o pérdida producida y la ganancia dejada de obtener, según el artículo 1106 C.C (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil): “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”



otorga al perjudicado, a su libre elección, la primera posibilidad para el cálculo de su indemnización, según el orden que establece la LPI en su artículo 135 (actual 140): 1.- el lucro *presumible* dejado de obtener por el titular del derecho (lo cual entra dentro del concepto general de lucro cesante). 2.- La segunda posibilidad para el cálculo de la indemnización es la que permite al perjudicado optar por el método conocido como “*regalía hipotética*”, fórmula que, sin embargo, es ajena a la teoría general de la responsabilidad civil. Esta segunda opción que tenía, y sigue teniendo el titular del derecho en la redacción actual de la Ley de Propiedad Intelectual, es la del denominado *royalty* o *regalía hipotética*, que consiste en remunerar al perjudicado o a la entidad de gestión<sup>279</sup> en concepto de indemnización<sup>280</sup>, con la cuantía de la hipotética cesión de sus derechos. Estos métodos indemnizatorios son comunes en las leyes civiles que tratan los derechos sobre bienes inmateriales, y serán seguidamente analizados.

#### 2.1.1. Métodos indemnizatorios que no han variado en las sucesivas redacciones de la LPI.

##### 2.1.1.1. El método de cálculo de la indemnización consistente en el lucro cesante.

El beneficio o ganancia dejada de obtener por el perjudicado es un método de cálculo de la indemnización conocido como lucro cesante. Este método es una de las fórmulas que el artículo 140 LPI introdujo desde un principio para el cálculo de la

---

<sup>279</sup> En muchos de los casos, las entidades de gestión de derechos ocupan la posición de perjudicado, como organismos que velan por la defensa de los derechos de los autores. Estos organismos han de diferenciarse de las plataformas de uso y reproducción de música *on line* como “*Spotify*”, sobre todo en el aspecto de que el pago a estas aplicaciones o webs no sirve para cumplir con las exigencias que marca la ley. Todas estas aplicaciones de música como “*Spotify*” se limitan a proveer contenidos, es en realidad, un servidor que suministra música *on line*, pero siempre lo hacen sin perjuicio de los derechos de autor que pudieran verse implicados. Así se desprende de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao Nº 207/2015 de 30 julio, quien condena a una peluquería que reproducía la música en dicha aplicación, a pesar de tener la versión de pago de la misma.

<sup>280</sup> Tal y como analizaré en el siguiente subapartado con mayor profundidad, hay sin embargo, parte de la jurisprudencia que opina que la regalía hipotética actúa en realidad como una restitución del enriquecimiento injustificado, según sus argumentos la naturaleza del precepto no sería indemnizatoria sino restitutoria.

indemnización y no ha variado con las sucesivas modificaciones legislativas, debido a que esencia sigue siendo el mismo, solo que reforzado con la nueva regulación con alguna variación no sustancial en su naturaleza como la referente a los gastos de investigación. También es notoria la retirada en la actual redacción del artículo 140.2 LPI del adverbio “*presumible*” que figuraba junto a la palabra lucro, que se hace mediante Ley 19/2006, de 5 de junio, el cual, en opinión de YZQUIERDO TOLSADA, permitía a efectos prácticos partir de la existencia de un cierto lucro cesante, a la luz de los criterios de regularidad del mercado, sin necesidad de que haya que desarrollar una actividad probatoria que, por definición, es imposible, pues trata de un supuesto que no ha ocurrido en realidad<sup>281</sup>. La retirada del adverbio “presumible” no ha creado controversia entre la doctrina, quizás porque todo lucro cesante es presumible, y la introducción de dicha consideración en la ley suponía una redundancia que fue paliada a partir de la reforma realizada por la Ley 19/2006.

El método de valoración del daño patrimonial que utilizó la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 135, antes de la reforma llevada a cabo por la ley 19/2006 fue, en cuanto la fórmula de cálculo de la indemnización del lucro cesante, el que más favorecía al infractor y más perjudicaba al autor de la obra original<sup>282</sup>, ya que no

---

<sup>281</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual”, en REGLERO CAMPOS (Dir.), *Tratado de responsabilidad civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 1648.

<sup>282</sup> Con respecto al adjetivo de “original” que califica al sustantivo “obra”, he de exponer que según el artículo 10 del TRLPI, el objeto de la ley son todas las creaciones *originales* expresadas por cualquier medio. Por lo tanto, no entran dentro del mencionado concepto las obras que no son originales, como por ejemplo las meras fotografías captadas por fotógrafa profesional. Expongo algunos ejemplos de nuestra jurisprudencia:

La infracción del derecho de paternidad por parte del Consistorio no pudo ser estimada ni considerada, por no estar amparadas por la LPI (Juzgado Mercantil de Bilbao sentencia Nº. 190/2016 de 6 junio). En el mismo sentido la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª Nº. 214/2011 de 5 abril), ya que no prosperó el cese de la actividad del demandado ya que no había originalidad y suficiente altura creativa, no bastando una novedad objetiva cualquiera sino que se requiere una relevancia mínima.

Sin embargo, no toda la jurisprudencia interpreta a las fotografías como obras carentes de originalidad, así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sentencia Nº. 464/2006 de 19 diciembre) encontró que la realización de fotos de animales vivos moviéndose en la pose adecuada tenía una “nota de la singularidad, por no haberse limitado el autor a reflejar objetos, figuras o acontecimientos de la realidad a través del simple proceso mecánico de captación de la imagen” para posteriormente hacer referencia a los sentimientos que transmitía: “tiene que transmitir al espectador emociones o ideas que, por ser producto de la creatividad, no aflorarían ante la contemplación de la mera captación de la realidad de las cosas”.

incorporaba para el cálculo de dicha indemnización, ni los gastos de investigación, ni tampoco valoraba el beneficio que el citado agente hubiera obtenido como consecuencia de su conducta ilícita. La ley partía de un criterio básico para el cálculo de la indemnización: el lucro (cesante) presumible que el titular de los derechos protegidos habría obtenido de no haber existido infracción. Este método era acompañado únicamente de otro: el del *royalty* o *regalía hipotética*.

Con respecto a la cuestión de si la fórmula de la *regalía hipotética* configura un método subsidiario del lucro cesante presumible, o es posible su libre elección por parte del demandante, la dicción literal de la norma, y la jurisprudencia en bloque, es partidaria de dar la posibilidad al mismo de elegir entre una u otra opción, a pesar de que el Dictamen del Consejo de Estado del 22 de septiembre de 2005 sobre el proyecto de Ley 19/2006 se mostraba contrario a dicha posibilidad de elección, puesto que tal y como recordó a su vez YZQUIERDO TOLSADA<sup>283</sup>, se advertía que la fórmula del lucro cesante era la preferible para el cálculo de la indemnización cuando están disponibles todos los datos que permitan usarla, mientras que la segunda fórmula planteada por la Directiva en su artículo 13 (*la regalía*) es solamente una suerte de estimación objetiva del perjuicio que “sólo se aplicaría como alternativa” y “cuando proceda”, o lo que es lo mismo, “invitando al Estado a que defina esa procedencia”. “Así parece también indicarlo el Considerando 26 de la Directiva (insiste el dictamen) cuando dice que se recurrirá al segundo criterio como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio efectivamente sufrido”. Pero en cambio, el Anteproyecto “ha interpretado estas dos alternativas de indemnización, como dos opciones en el mismo pie y a elección del perjudicado”, lo que hace incongruente el sintagma “cuando proceda” que conserva de la Directiva.

El lucro cesante, o el beneficio presumiblemente dejado de obtener, siempre ha presentado una gran desventaja con respecto a otros elementos para el cálculo de la indemnización, que es la que emana del caso de que aún lográndose probar todos los elementos de la responsabilidad por parte del perjudicado demandante, no se haya

---

<sup>283</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1675.

producido ningún perjuicio en forma de ganancia presumiblemente dejada de obtener, o bien no se logre probar éste, o simplemente a cuánto asciende el referido importe del daño<sup>284</sup>. En propiedad intelectual, pueden darse casos en los que el hecho de que un tercero esté explotando una obra ilegalmente no suponga que la tirada del damnificado se reduzca, bien porque ese tercero se dirige a un público objetivo distinto<sup>285</sup>, o bien porque el precio de venta es tan reducido que otras personas que en un principio no estaban interesadas en el producto, ahora lo compran al económico precio que ofrece el infractor, puesto que los nuevos consumidores del producto no lo consideran un bien de primera necesidad. En este último caso se estaría hablando de que son nuevos compradores a los cuales no se dirigía en un principio las obras del perjudicado, y que por tanto, no influiría el ilícito en su tirada ni en sus beneficios.

Forzando la situación, pudiera darse el caso de que el ilícito hiciera incluso que el autor aumentara su beneficio, debido por ejemplo a la publicidad de la infracción en los medios de comunicación, una difusión que de ninguna manera este hubiera conseguido. En estos casos no se podrá obtener ningún rendimiento de la opción que se base en el lucro cesante, pero me surge la duda de si se podría llegar a estimar la acción de enriquecimiento injustificado, siempre y cuando se lograra articular correctamente en base al artículo 138 LPI, ya que a priori parece que no se cumpliría uno de los requisitos para que este tipo de acciones prosperasen, el empobrecimiento correlativo del perjudicado (*Vid.*, 2.3.1.1).

Sin embargo, en el caso de que la demanda de las obras que ofrece el autor sea muy elástica, y un cambio en el precio haga que el disco o la obra en cuestión se deje

---

<sup>284</sup> Así lo advierte. YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1647.

<sup>285</sup> Esta idea la puedo resumir de la siguiente forma:

El infractor vende o reproduce las copias en un mercado al que el autor no se dirigía, ya sea por su posición geográfica, por la capacidad adquisitiva, por la franja de edad, etc. Por ejemplo, en el caso de que el autor venda sus canciones a través de una aplicación o web en un país que prohíbe su comercialización en dicho formato porque tiene una censura muy fuerte y no aceptan la conexión a internet, y el infractor las vende en otro formato en el país censurador, por su cuenta y riesgo. Según este caso imaginario, verdaderamente no se habrían mermado los ingresos del autor, ni puede hablarse tampoco de que haya sufrido un lucro cesante, por lo que para poder hacer valer sus derechos tendrá que elegir entre un método de valoración del daño abstracto como es la regalía hipotética, o bien por la acción de restitución en base al general artículo 138 LPI en caso de que el juzgador la llegue a estimar, para que pueda recibir una compensación. La nueva regulación le da también la posibilidad de ejercer la acción que consistiría en la apropiación de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor (actual artículo 140.2 LPI).

de comprar, parece que el criterio del lucro cesante presumiblemente obtenido es el que mejores resultados puede dar (siempre y cuando se prueben todos los restantes elementos necesarios para que se de responsabilidad civil). Propongo el ejemplo de que una persona vende sus obras a 10 euros, y el infractor, aprovechando la ventaja económica que supone no haber tenido que invertir en el desarrollo y generación de la obra (lo que se conoce como “*free rider*” o “viajero sin billete”<sup>286</sup>) las pone a la mitad, haciendo que una gran cantidad de los consumidores que iban a comprar la obra del autor (por ejemplo, 8 personas) opten por comprar la obra que se ha producido y comercializado de manera ilegal. En este caso, si el autor optara por la opción de cálculo de la indemnización del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor (criterio que recuerdo se incorporó en la LPI a partir de su reforma en el año 2006) se le indemnizaría con 40 unidades monetarias. Si optara por el criterio de la regalía hipotética se le indemnizaría con un tanto alzado en la mayoría de los casos con un importe menor, que establezcamos es de 20 unidades. Sin embargo, si opta por el beneficio cesante presumiblemente, el infractor tendría que indemnizar con 80 unidades monetarias (10 unidades por cada cliente que el autor ha perdido), por lo que el mismo tendría que abonar 40 unidades pertenecientes a su patrimonio, puesto que sólo habría ganado 40 unidades, y el ilícito, en definitiva, no le habría resultado rentable.

Como conclusión, parece evidente que el criterio del lucro dejado de obtener que establece la ley, aún siendo útil para los casos de piratería más o menos descarada, deja de ser útil cuando se produce una infracción del derecho de autor distinta a la simple y descarada piratería. No representa un criterio válido para el caso de obras compuestas, o para el de aprovechamientos secundarios de las obras como pueden ser su comunicación pública o su transformación. Además, el demandado siempre podrá alegar que la venta de los ejemplares ilícitos no ha influido de una manera directamente proporcional al número de ejemplares que se han dejado de

---

<sup>286</sup> Un *free rider* es una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio, pero evita pagar por él. De ahí, que los ingleses le denominen “viajero sin billete”. En una estructura de interacción colectiva, los *free riders* son aquellos jugadores o actores que bajo diversas circunstancias, se ven beneficiados por las acciones de los demás, sin ellos mismos cargar con el coste de esas acciones. En economía pública, un *free rider* es aquel individuo que tiene interés en beneficiarse de un bien público, el ejército, la policía, el alumbrado público, pero no está dispuesto a pagar por él.

vender. Esto es similar a lo que argumentan los defensores de las redes de intercambio ilícito de música: que nunca hubieran reproducido legalmente las canciones comprándolas, ya que su alto precio hace imposible su disfrute, y por ello no causan ningún lucro cesante al autor, por el hecho de que es un público objetivo que nunca compraría el disco<sup>287</sup>, en resumen, no son los clientes potenciales del autor o titular de los derechos de propiedad intelectual.

#### 2.1.1.2. La fórmula conocida como “*regalía hipotética*” o “*royalty*”.

Como he tenido ocasión de mencionar en el capítulo anterior, la opción para el cálculo de la indemnización conocida como *royalty o regalía hipotética* se basa en que, ante un ilícito contra cualquier derecho protegido en la Ley de Propiedad Intelectual, el titular del mismo pase a recibir el precio de la licencia que hipotéticamente hubiera recibido (en el caso de que el infractor le hubiera solicitado permiso para usar el derecho en cuestión). Es un sistema de valoración del daño que no ha variado desde que entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual, permaneciendo intacto en la última reforma llevada a cabo por la Ley 19/2006. Resulta evidente que el pago al artista damnificado por la hipotética cesión de sus derechos tendrá que ser realizado con arreglo al periodo en el que la infracción se hubiere producido, debiendo pagar el infractor, en concepto de indemnización, la tarifa por el uso del derecho a la entidad de gestión multiplicado por el número de años que se ha realizado la reproducción y comunicación pública del Derecho, siempre y cuando no hayan pasado los 5 años que la ley establece para la prescripción del mismo<sup>288</sup>.

El origen de de esta opción para calcular el daño patrimonial que ha sufrido el autor o titular de un derecho de propiedad intelectual, a modo de introducción del posterior desarrollo de las tres opciones indemnizatorias contenidas en el artículo 140 LPI después de la reforma perpetrada por la Ley 19/2006 que se realizará en el capítulo 2.2.3.2., se remonta a principios del siglo XX, fecha en la que la jurisprudencia alemana

---

<sup>287</sup> Para un análisis más profundo de este tema recomiendo la siguiente obra: GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada...cit.*, pp. 217 y ss.

<sup>288</sup> Entre otras, destaco las SSTs Nº 775/1993 de 19 julio, o la STS Nº 180/1996 de 11 marzo.

creó el conocido como “sistema del triple cómputo del daño”. Para poder estudiar la naturaleza jurídica de la regalía hipotética considero necesario previamente delimitar los contornos de las acciones pertenecientes a la lógica del enriquecimiento injustificado, puesto que tal y como detallaré *infra*, la pertenencia de la citada figura a las acciones de tipo indemnizatorio es un tema controvertido.

#### 2.1.1.2.1. Características de las acciones restitutorias.

En este punto analizaré las características de las acciones restitutorias para poder luego comprender la naturaleza jurídica de la regalía hipotética con mayor facilidad. Las acciones restitutorias, que se pueden entablar cuando se ha producido un enriquecimiento injustificado o sin causa en la esfera patrimonial del demandado, se diferencian de las acciones de resarcimiento<sup>289</sup> en que buscan la recuperación de lo que sin justificación jurídica, abandonó la esfera patrimonial de la persona. El objetivo de las acciones de resarcimiento, a diferencia de las de enriquecimiento, es la reparación del daño causado a un perjudicado como consecuencia de un ilícito civil. En este orden de ideas, DÍEZ-PICAZO sostiene que: “cuando una persona obtiene o recibe bienes patrimoniales procedentes de la invasión de un derecho ajeno, aunque tal invasión no sea culposa, siempre que el derecho invadido pertenezca al campo de los que otorgan un contenido atributivo, existe una obligación de restituir, cuyo régimen jurídico y estudio no pertenecen al Derecho de daños, sino al Derecho de enriquecimiento. La primera es que la responsabilidad civil sólo va a entrar en juego si la conducta del agente ha sido dolosa o negligente, mientras que la restitución y reintegración es por completo independiente del juicio valorativo de aquella conducta y la restitución o reintegración se produce incluso en los casos en que el autor de la

---

<sup>289</sup> La diferencia, según SOTO DOMINGO F., *Tratado de la Justicia y el Derecho*, TORRUBIANO RIPOLL, J. (Trad.), Ed. Reus, Madrid, 1922, *Apud*: CARRASCO PERERA, A., “restitución de...”, cit., p. 1141, es la siguiente: “la reparación del daño no sería una función propia del derecho de restitución. La restitución es independiente de la injuria, y esto en un doble sentido: 1.- puede nacer sin ella, más aún cuando aquella no necesita del hecho injusto sino de la mera posesión (“*tenetur ex sola re accepta*”), y 2.- la restitución no queda afectada por el curso ulterior del aspecto satisfactivo: el perdón, la prescripción, las razones que excusan a la pena, nada de esto excluye el derecho de restitución (en el purgatorio no se restituye se satisface la pena) tanto es así, que para el derecho de restitución es indiferente si te prestaron cuatro que si robaste cuatro, en todo caso debes cuatro”.

invasión pueda haber obrado de buena fe<sup>290</sup>”. Por lo expuesto, el enriquecimiento injustificado se puede definir como el beneficio (meramente económico y no moral o psicológico<sup>291</sup>) que obtiene un patrimonio a costa de otro, como consecuencia de un hecho carente de justificación por el ordenamiento, y que haya provocado un empobrecimiento correlativo en el otro patrimonio.

Los requisitos para apreciar una situación de injustificado enriquecimiento son<sup>292</sup> en primer lugar, el enriquecimiento del demandado, entendido como cualquier incremento patrimonial que puede incluso plasmarse en un ahorro de gastos; en segundo lugar, el correlativo empobrecimiento de la otra parte, como perjuicio patrimonial, ya sea por pérdida efectiva de bienes o por pérdida de trabajos o tiempo; en tercer lugar, causalidad entre el enriquecimiento y empobrecimiento; en cuarto lugar, inexistencia de causa que justifique la atribución patrimonial del enriquecido, presupuesto que no se da cuando media una relación jurídica que la fundamente, de ahí el carácter de subsidiariedad de la acción de enriquecimiento que se ha destacado jurisprudencialmente<sup>293</sup>; y en quinto y último lugar, que no haya mediado culpa o mala

---

<sup>290</sup> DE LA CÁMARA, M., DÍEZ PICAZO, L., y PONCE DE LEÓN, L., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 127.

<sup>291</sup> DÍEZ PICAZO, L., “*Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*”, Vol. 1º, Ed. Aranzadi, Cizur menor, 2012, p. 100:

“La acción de enriquecimiento injustificado no es más que un medio jurídico para lograr el restablecimiento del equilibrio económico del patrimonio del actor. La ventaja moral no alcanza a los supuestos de la acción que nos ocupa, que no busca más que equilibrar el enriquecimiento efectivo traducido patrimonialmente por un enriquecimiento de valor”.

<sup>292</sup> DÍEZ PICAZO, L., *Derecho de daños*, Madrid, Ed. Civitas, 2000; DÍEZ PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento injustificado*, (discurso leído el día 14 de diciembre 1987), Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987.

<sup>293</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Nº 600/2012. Esta sentencia deja claro la regla general con respecto al enriquecimiento injustificado: “nadie puede enriquecerse a costa de otro sin que medie una justa causa”. “De ahí que, cuando alguien vende una cosa ajena a un tercero de buena fe que la adquiere de manera irreivindicable, el propietario que no puede recuperar la cosa, puede dirigirse contra el vendedor reclamándole la medida de su enriquecimiento.”

En el mismo sentido, la STS de 9 de febrero de 2012, que expone:

“Cuando el enriquecimiento tiene como supuesto el ejercicio de la facultad de disposición de un bien por quien no es su titular, nos hallamos ante la denominada *condictio* por intromisión y supone que la disposición sea eficaz porque deban aplicarse las reglas de protección del adquirente de buena fe y en este caso, “el disponente non *dominus* debe al *versus dominus* el valor obtenido con la disposición”. Este es el supuesto de enriquecimiento injusto que se produce en el presente litigio. Se trata, por tanto, de una acción que busca una condena pecuniaria y que en este sentido es subsidiaria, ya que solo podrá ejercitarse cuando quien ha experimentado el empobrecimiento, carezca de todo remedio contra quien



fe del empobrecido<sup>294</sup>. El último de los requisitos para que se pueda estimar la acción de enriquecimiento injustificado, es el de la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del principio<sup>295</sup>. En mi opinión, todos los requisitos mencionados se podrían dar en el caso de que se produzca cualquier ilícito contra la propiedad intelectual, aunque es cierto que el requisito de la subsidiariedad y en determinados casos el del empobrecimiento del actor me producen ciertas dudas, que seguidamente paso a exponer:

Sobre si la acción de enriquecimiento injustificado se puede considerar una fuente normativa subsidiaria, en esta investigación, de acuerdo con la jurisprudencia dominante, sostengo que opera dicha subsidiariedad en el sentido propio del término, es decir, que operan las reglas generales de prelación normativa, como son la jerarquía (STS de 30 de abril de 2007, ECLI: ES:TS:2007:2545) y entre normas del mismo rango, la especialidad (STS 558/2002, ECLI ECLI:ES:TS:2002:4099), de tal manera que primero habrá que aplicar las acciones específicas en el supuesto concreto, y ni su fracaso ni falta de ejercicio legitiman la utilización de la acción de enriquecimiento injusto o sin causa. Así lo expresa también de manera contundente la sentencia de 19 de febrero de 1999<sup>296</sup>.

---

se ha enriquecido. En los casos como el que nos ocupa, es una acción que viene a substituir el objeto de la reclamación y que se coloca en el lugar del bien irreivindicable, por lo que el perjudicado tiene derecho a conseguir aquello que el disponente obtuvo con la disposición.” “A pesar de que se esté de acuerdo en exigir la concurrencia del requisito de la subsidiariedad en el ejercicio de la acción restitutoria, de modo que solo puede ejercitarse esta acción cuando de otra forma no pueda recuperarse aquello en que se ha empobrecido el demandante , en el supuesto en que la cosa sea irreivindicable, este requisito concurre .”

<sup>294</sup> Tal y como expone, entre otros, BORDA, GUILLERMO A., *Tratado de Derecho Civil, Obligaciones*, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo II, N° 1702, p. 502.

<sup>295</sup> Así se expone textualmente en la sentencia N° 1074/2006 de 27 de octubre, ECLI: ES:TS:2006:6795.

<sup>296</sup> La mencionada sentencia del Tribunal Supremo N° 121/1999 (ECLI:ES:TS:1999:1138) del 19 de febrero de 1999 fue tajante y pionera en declarar:

“Es una pura contradicción pretender mantener junto a cada norma positiva que otorga acciones y fija plazos de ejercicio la vigencia coetánea de la doctrina del enriquecimiento sin causa, que deja aquélla reducida a la nada. De ahí que la acción de enriquecimiento deba entenderse subsidiaria, en el sentido de que cuando la ley conceda acciones específicas en un supuesto regulado por ella para evitarlo, son tales acciones las que se deben ejercitar, y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para el de la acción de enriquecimiento.

Ésta es la doctrina que se desprende de las sentencias de esta Sala de 25 de noviembre de 1985, 12 de marzo de 1987, 23 de noviembre de 1998 y 3 de marzo de 1990, que sostuvieron, como una de las ratio

La acción de enriquecimiento se aplicará de forma directa o preferente cuando el supuesto de hecho esté contemplado expresamente y se trate, por tanto, de una acción típica, y sólo en el caso de no estar prevista ni operar *la analogía legis* procederá apelar a lo que la doctrina denomina “acción general de enriquecimiento” en cuanto remedio residual aplicable en defecto de legislación específica<sup>297</sup>. Dicha acción general de enriquecimiento se basa en que el mismo configura un principio general del derecho<sup>298</sup>, y como tal, se exige que los mismos sean alegados expresando su estricta necesidad ante la deficiencia del ordenamiento jurídico escrito o consuetudinario (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2005<sup>299</sup>). En conclusión, según la STS de 7 de diciembre de 2001: “solo puede ejercitarse la acción de enriquecimiento cuando de otra forma no puede recuperarse aquello en que se ha empobrecido el demandante, en el supuesto de que la cosa no sea reivindicable, lo que ocurre en el supuesto de aplicación del artículo 34 de la Ley Hipotecaria”.

---

decidendi de sus fallos, la subsidiariedad de la acción. Ciertamente que otras han manifestado criterio contrario, así las 19 y 20 de mayo de 1993 (citadas ambas por la sentencia recurrida), 14 de diciembre de 1994, 18 de diciembre de 1996 y 5 de mayo de 1997. Pero si se analizan con detenimiento, se verá inmediatamente que sus declaraciones acerca de la falta de subsidiariedad nada tienen que ver con los litigios que resolvieron, no son “*ratio decidendi*” de sus fallos, sino meros “*obiter dictum*” que no crean jurisprudencia en el sentido al que apunta el artículo 1.6 C.C.

En conclusión, la aplicación del principio general del Derecho de interdicción del enriquecimiento injusto en defecto de acciones específicas, lo será como remedio residual o subsidiario, pues si existen acciones específicas, éstas son las que deben ser ejercitadas y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para el ejercicio de la acción de enriquecimiento, es doctrina jurisprudencial reiterada y pacífica, sin que las sentencias reseñadas en el recurso puedan llevarnos a otra conclusión, es más, lo corroboran”.

Esta línea jurisprudencial ha sido seguida por diferentes sentencias del panorama jurídico, siendo la más moderna la STS de 7 de diciembre de 2011:

“El Tribunal Supremo de forma reiterada ha declarado que la acción de enriquecimiento injusto es subsidiaria a la existencia de acción específica, sin que quepa su ejercicio cuando el demandante no utilizó las acciones pertinentes que tenía a su alcance (STS de 7 de diciembre de 2011).

<sup>297</sup> ZIMMERMAN, REI N., *Estudios de Derecho privado europeo*, VAQUER ALOY, A. (Trad.), Ed. Civitas, Madrid, 2000, p. 252.

Además, en nuestro derecho son varias las sentencias que mencionan el principio general de enriquecimiento sin causa. Así la Sentencia nº 759/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 12 de Diciembre de 2012, la de 24 de noviembre 2011, 23 de julio de 2010 y 29 de febrero de 2008.

<sup>298</sup> STS 28 de Octubre de 2015 (recurso de casación 1107/2013).

<sup>299</sup> Sentencia Nº 107/2005 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 3 de Marzo de 2005, que ha sido seguida por la Sentencia Nº 230/2012 de AP Barcelona, Sección 17ª, 7 de Mayo de 2012 o la Sentencia nº 16/2015 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 16 de Febrero de 2015.

2.1.1.2.2. Similitudes del método indemnizatorio conocido como regalía hipotética con las acciones de enriquecimiento injustificado.

Son claras, por tanto, las similitudes de la fórmula de la regalía hipotética, no sólo con las acciones de enriquecimiento injustificado por el hecho de que el infractor haya disfrutado del uso de un derecho de propiedad intelectual de manera ilícita, sino también con el lucro cesante, que es, en principio, una figura alejada del enriquecimiento injustificado, aunque con algunos parecidos en determinados casos. La causa de la citada similitud, es que las fronteras entre lucro cesante que supone al autor la cantidad dejada de pagar por el infractor sobre el precio de la licencia del derecho de propiedad intelectual, y el enriquecimiento injustificado que supone el ilícito al infractor, cuando se examina la figura de la *regalía hipotética*, parecen difuminarse, pudiendo incluso llegar a confundirse. Esto es debido a que el valor de la licencia dejado de obtener por el perjudicado forma parte de su lucro cesante, puesto que siempre y cuando no se pruebe un lucro mayor dejado de obtener, es simplemente el precio de la licencia la pérdida de la ganancia o utilidad legítima del perjudicado. Esta cantidad es asimismo coincidente con el enriquecimiento injustificado que, como mínimo habría obtenido el infractor<sup>300</sup>, al ahorrarse el mencionado importe de solicitar la licencia. En este caso, el fruto civil por cesión del derecho protegido se puede observar desde el punto de vista del infractor (el cual, como mínimo ha obtenido los frutos del ahorro del precio de la licencia, por lo que se enriquece injustificadamente en el importe del mencionado ahorro) y desde la óptica del perjudicado (que hipotéticamente como mínimo pierde los beneficios de su licencia, por lo que el lucro que hubiera presumiblemente obtenido se convierte en cero unidades monetarias). La coincidencia es casual, puesto que si el importe del lucro dejado de obtener por el perjudicado fuera mayor, no tendría necesariamente

---

<sup>300</sup> El *lucrum cesans* opera como modalidad del empobrecimiento cuando el patrimonio del desfavorecido deja de obtener un beneficio o rendimiento, por el uso de la cosa o derecho ajeno sin pagar renta por ello. La jurisprudencia ha aceptado dicho requisito en los siguientes términos: “el empobrecimiento no tiene porqué consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio de otro”, (SSTS 101/2006, de 9 de febrero, 1016/2006 de 6 de octubre).

que coincidir con el enriquecimiento obtenido por el infractor, esto sucedería, por ejemplo, cuando el perjudicado valorara por determinados factores el derecho sobre la creación mucho más que lo que está tasado como tarifa. También puede suceder lo contrario, que infractor obtenga un enorme beneficio al apropiarse de un derecho de autor y sin embargo, el autor no tenga pensado explotarlo, aunque es cierto que en todo caso *hipotéticamente* el perjudicado perdería como mínimo el valor de la licencia del derecho y también de su posibilidad de decidir sobre su concesión. Las similitudes entre el lucro cesante y las acciones restitutorias en el terreno de la propiedad intelectual han sido puestas de manifiesto de forma destacada por CARRASCO PERERA<sup>301</sup>.

#### 2.1.1.2.3. Naturaleza jurídica de la *regalía hipotética*.

La naturaleza jurídica de la forma de calcular el daño mediante la *regalía hipotética*, ha sido discutida por varios autores<sup>302</sup>, quienes sugieren que a pesar de que

---

<sup>301</sup> CARRASCO PERERA, A., “Restitución de...*cit.*”, p. 1141: “el lucro cesante que se debe por la mora se restituye, siendo así que no se quitó, y hay que extremar la teoría diferencial del daño para conceptuar esta compensación como una restitución: lo que se podía haber tenido es como si se tuviera ya en el momento en que se produjo el daño por la injerencia ilícita”. Aquí el autor se refiere al lucro cesante cuando el deudor cumple tarde su obligación y produce mora. En estos casos se puede llegar a entender que se produce la cantidad moratoria en concepto de restitución en vez de compensación por resarcimiento del lucro cesante, si se extrema la teoría diferencial del daño.

El mismo autor (CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad...cit.*, p. 1792) considera que el daño real por lucro cesante es de prueba prácticamente imposible si el actor no explotaba ni tenía intención de explotar directamente la obra. El único lucro presumible es, precisamente el que hubiera obtenido como fruto civil por cesión. El daño en estos casos es tendencialmente equivalente al precio de cesión. Por lo tanto, apoya la teoría de que el precio dejado de obtener por la licencia puede ser considerado como lucro cesante, y por consiguiente, como un elemento indemnizatorio.

<sup>302</sup> Entre otros, BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización por lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 50, fascículo 3, 1997, p. 1298: “el precio que el infractor hubiese debido pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia de explotación constituye una medida de reintegración del derecho usurpado, cuyo contenido de atribución otorga la facultad de exigir aquello con lo que hubiese podido legitimar el uso del derecho por parte del intromisor. Por tanto, por su función de reintegración, objetividad con respecto a la imputación de la conducta intromisiva, así como por su total independencia de la existencia de daño, su restitución corresponde a la esfera del derecho de enriquecimiento.”

El citado autor indica que “la doctrina ya había señalado el parentesco de esta medida (haciendo referencia al método de la *regalía hipotética* contenido en la LPI) con los módulos restitutorios de la acción de enriquecimiento, citando a CARRASCO PERERA, A., “Restitución de provechos”, *ADC*, 1987, pp. 149 y 150.

Sin embargo, parece que los argumentos del último autor mencionado no se encaminan a declarar el parentesco entre el método de la *regalía hipotética* con la acción restitutoria de enriquecimiento

dicha figura se desarrolle actualmente en el artículo 140 LPI, encargado del “cálculo de la indemnización de daños y perjuicios”, sería en realidad una acción de carácter restitutorio en vez de resarcitorio<sup>303</sup>, y por tanto cercana a la figura del enriquecimiento injustificado. Es más, algunos autores como CARRASCO PERERA<sup>304</sup> han sostenido que: “siempre que se mantenga que el daño por el lucro cesante puede fijarse abstractamente, bajo la apariencia de daño se restituye realmente un enriquecimiento. El titular no tendría que probar que se ha producido por su parte un gasto no que estaba en condiciones de usar la cosa ni se le exigirá la prueba de que hubiera podido ceder este uso por un precio. Bastaría considerar tan sólo el precio que el intruso *hubiera debido pagar* para acceder legítimamente a este uso”. Sin embargo, el citado autor continúa la argumentación acercándose al tema de la responsabilidad civil en la propiedad intelectual, de tal forma: “la jurisprudencia italiana en materia de lesión a bienes de la personalidad y derechos de autor suele condenar al resarcimiento de un lucro cesante abstracto medido por el coste a pagar si se hubiera tenido que adquirir el derecho de su titular”.

---

injustificado, sino de esta última con la opción de calcular la indemnización basada en el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor, que es una de las opciones que se incorpora a partir de la reforma en la LPI del año 2006. El autor sólo menciona la *regalía hipotética*, para exponer que el hecho de conceder al perjudicado la opción entre el lucro de intervención y el valor objetivo de la ventaja, calculado por el precio de la licencia, puede no ser del todo justo si no se hacen distinciones entre la lesión intencional y la negligente mientras que el método del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor, es citado en diversas ocasiones para mostrar sus semejanzas con las acciones restitutorias.

<sup>303</sup> Tal y como argumentan YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad por daños a la propiedad intelectual”, en REGLERO CAMPOS (Dir.) *Tratado de responsabilidad civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 1590-1598, es preferible la definición del artículo 140 LPI como un artículo protector mediante el resarcimiento, y nunca orientado hacia la represión de los Derechos inmateriales derivados de la propiedad intelectual: “consideramos preferible utilizar esta terminología antes que la de *tutela represiva*, que es la que prefiere JIMÉNEZ VILLAREJO. Un término que a nuestro juicio, resulta algo confuso para un lector poco atento. El resarcimiento de daños y perjuicios no es propiamente un instituto represivo o sancionador, por mucho que pueda presentar, indirectamente, algún componente preventivo. Pero es que, en efecto, la finalidad auténtica de la indemnización que haya de pagarse al titular de los derechos agredidos, es el sustrato sobre el que se va a construir cuanto se contenga en este trabajo a título de propuesta”. JIMÉNEZ VILLAREJO, J., “La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual y las vías judiciales para su exigencia”, *Revista Poder Judicial*, Centro de Estudios Judiciales, 1988, pp. 359 y ss.

<sup>304</sup> CARRASCO PERERA, A. “restitución de...*cit.*”, p. 66.

Para poder cuestionar la naturaleza jurídica de la figura, es necesario hacer un breve resumen de las características que presentan las acciones de enriquecimiento en contraposición con las de resarcimiento. A pesar de las similitudes entre la figura del enriquecimiento injustificado y el lucro cesante, ambas realidades son distintas en su naturaleza y características. La primera de ellas perteneciente al Derecho de daños, obligando por tanto a que estén presentes ciertas características en la acción realizada por el infractor, tales como la culpa, necesaria como norma<sup>305</sup>, el daño o la ilicitud civil<sup>306</sup>; y la segunda perteneciente al Derecho de enriquecimiento, en la cual no es ni tan siquiera necesaria la presencia de negligencia, mala fe o acto ilícito por parte del demandado, sino que es suficiente el hecho de haber obtenido una ganancia indebida, lo que es incluso compatible con la buena fe<sup>307</sup>. Además, la mala fe o el dolo no basta por sí solo para dar vida al enriquecimiento sin causa, siempre y cuando no concurran

---

<sup>305</sup> La culpa no es un elemento necesario para que nazca responsabilidad civil, puesto que en ciertas parcelas del ordenamiento se ha ido flexibilizando el requisito de la culpa, en atención a la protección del perjudicado, cosa que sin embargo sí que necesita la responsabilidad penal. “En este sentido, se afirma que la apreciación de la culpabilidad penal ha de tener un mínimo ético, cosa que no sucede en el Derecho civil, en donde cada día se pueden observar más supuestos de condenas de quienes en su conducta no tienen nada de reprochable: se trata de evitar que el perjudicado tenga que soportar las consecuencias de hasta los daños más involuntarios. Así, la Ley de Navegación Aérea indica que la indemnización procederá: aun cuando el transportista, u operador justifiquen que obraron con la debida diligencia”. *Cit.*, YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil...*p. 31.

Aún así, la teoría tradicional y que todavía impera en nuestro ordenamiento es la responsabilidad por culpa, siendo las otras dos teorías una excepción que ha de venir expresamente mencionada en el cuerpo legal, por lo que se utilizará normalmente en leyes especiales. Estas dos otras teorías son la regla de la presunción de culpa y de la atribución de la carga de la prueba de la diligencia al demandado, que es la línea que seguía el artículo 2.050 del Código civil italiano, y la genuina responsabilidad por riesgo, que es una responsabilidad por la causación, dentro de una determinada esfera de riesgo, con causas muy tasadas de exoneración: Díez PÍCAZO L., Y PONCE DE LEÓN, L., “Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2000, p. 163.

<sup>306</sup> Menciono expresamente la ilicitud civil y no la penal. Para que se produzca ilicitud civil basta con que se efectúe una acción o comportamiento dañoso y que el perjudicado no tenga obligación de soportar, sin embargo, para que se produzca ilicitud penal, se ha de contravenir alguna norma tipificada en el Código penal. Puede darse ilicitud penal y civil en el caso de la mal llamada responsabilidad civil derivada de delito, ya que no deriva del delito en sí, sino del daño producido. En este sentido se ha pronunciado: YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual...cit.* p. 69.

En el mismo sentido, GONZÁLEZ CAZORLA, F., “Ilícitud y justificación: algunas notas sobre la antijuridicidad en el Derecho de daños”, *Revista de Derecho Civil*, Vol. III, 2016, pp. 150 y ss.

<sup>307</sup> Sentencias de 23 y 31 de marzo 1992 (RJ 1992, 2277 y RJ 1992, 2315) y 30 de septiembre de 1993 (RJ 1993, 6754) entre otras. Así lo exponen también: DE LA CÁMARA, M., Y Díez-PÍCAZO, L., *Dos estudios...cit.* p. 84.

todos los requisitos que condicionan su existencia<sup>308</sup>, de entre los que destaco: la necesidad de empobrecimiento correlativo del actor, ya sea dicho empobrecimiento manifestado en variedad de daño emergente o *lucro cesante*. El lucro cesante puede ser en ciertas ocasiones el presupuesto habilitador de la existencia de enriquecimiento injustificado, y además coincidir en su cuantía. Por ello, como sucede con el ya comentado cálculo de la indemnización por medio de la *regalía hipotética*, el valor del empobrecimiento del perjudicado coincide en ciertos casos con su lucro cesante.

La jurisprudencia ha compartido en diversas ocasiones las impresiones que la doctrina ha ofrecido sobre el acercamiento, e incluso la identificación de la figura de la *regalía hipotética* como una acción restitutoria, ya que como he mencionado, comparte ciertas similitudes con dichas acciones, y puede incluso llegar a confundirse con las acciones resarcitorias. El beneficio obtenido por el infractor que será, dentro de la lógica restitutoria, objeto de restitución, puede ser en muchas ocasiones equiparable al ahorro de gastos que el mencionado infractor ha tenido por haber actuado de manera ilegal, al no pedir licencia para el uso del derecho. Este importe que ha obtenido el infractor que coincide con el ahorro de gastos no es otra cosa que el precio de la licencia del derecho, cantidad que además es coincidente con el empobrecimiento del autor, y que a mayor abundamiento, no tiene por qué ser coincidente obligatoriamente con el perjuicio causado a éste último. Estos son los

---

<sup>308</sup> Así lo expone OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado*, Ed. Aranzadi, 2015, p. 69, resumidamente:

“La ausencia de una regulación explícita del enriquecimiento injustificado en nuestro ordenamiento jurídico y en especial, el Código Civil, ha sido suplida por la doctrina (iniciada por NÚÑEZ LAGOS y con la valiosa aportación posterior de DÍEZ PICAZO) que motivó un cambio en la jurisprudencia. La sentencia que marca el inicio de la jurisprudencia fue la STS 12 de enero de 1943, siendo ponente de la misma D. José CASTÁN TOBEÑAS, prologuista, a su vez, de la monografía de NÚÑEZ LAGOS.

La labor de la jurisprudencia en la conformación de la figura es un claro ejemplo de la creación judicial del Derecho ante la pasividad del legislador. Entre sus logros se pueden destacar el reconocimiento de la existencia de la institución del enriquecimiento injustificado o sin causa, como obligación autónoma, diferenciándolo de la equidad, así como la delimitación de sus requisitos:

- 1) Un aumento de patrimonio del enriquecido
- 2) Correlativo empobrecimiento del actor, representado por un *damnum emergens* o por un *lucrum cesans*.
- 3) La falta de causa que justifique el enriquecimiento
- 4) La inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del principio (STS 1074/2006, de 27 de octubre)”.

argumentos que utiliza la jurisprudencia para predicar la naturaleza restitutoria de la figura de la regalía hipotética, y en este punto está el núcleo de la discusión: el hecho de que lo que puede ser considerado como lucro cesante (el importe de la licencia que pierde el autor damnificado) se equipare en cifras monetarias al enriquecimiento del infractor, ya que éste se ahorra, y por tanto gana, la cantidad que debería haber pagado. Este es el argumento que frecuentemente se utiliza por parte de la jurisprudencia para considerar a la fórmula de la regalía como una representación del enriquecimiento injustificado:

Defendiendo la mencionada tesis que entiende la fórmula de la regalía hipotética como una acción de naturaleza restitutoria se puede mencionar la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, nº 39/2008, de 26 de marzo de 2008 (EDJ 2008/26112), que argumenta lo siguiente: “aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios, si se desciende a su estudio concreto, se aprecia que el criterio del beneficio ilícitamente obtenido así como el de la regalía hipotética, obedecen a pautas más propias del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica la devolución del enriquecimiento positivo obtenido por el infractor (devolución del “*lucrum emergens*” que será el enriquecimiento positivo mínimo obtenido por el infractor) o el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de “*damnum cessans*”)”. La mencionada sentencia es interesante, ya que predica características restitutorias tanto de la regalía hipotética, como del tercer método que introduce el legislador a partir de la reforma del año 2006: el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor. De una forma aún más tajante se ha pronunciado la STS de 31 de mayo de 2011<sup>309</sup>: “la aplicación de la regalía hipotética (art. 66, apartado 3 en relación con apartado 2 letra c, redacción original), que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño...”. En el mismo sentido entre muchas otras sentencias<sup>310</sup>, destaco por ser especialmente

---

<sup>309</sup> STS Nº 3148/2011 - ECLI: ES:TS:2011:3148.

<sup>310</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, nº 448/2004, de 23 de junio de 2004 (EDJ 2004/89027), la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, nº 61/2008, de 9 de abril de 2008 (EDJ 2008/57103), o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 7 de junio de 2005 (EDJ 2005/280264)].



interesante, la sentencia 39/2008 de 26 de marzo de 2008, de la Audiencia Provincial de Alicante, que trató de derrumbar la tesis de que se pueda considerar la regalía como lucro cesante del perjudicado. La sentencia argumenta, que cuando se trata del beneficio dejado de obtener, que obedece a los cánones específicos de la *actio* indemnizatoria, le corresponde al actor probar, al menos con el grado de verosimilitud suficiente, que habría obtenido una determinada cifra de beneficios en caso de no haber tenido lugar la infracción por el demandado, por lo que la figura de la regalía hipotética no podría ser considerada como un lucro cesante y sí como una manifestación del enriquecimiento injustificado.

Sin embargo, a mi juicio, el señalado argumento de la Audiencia Provincial de Alicante no esclarece definitivamente el tema, ya que se podría contraargumentar que, por un lado, la prueba del lucro que ha dejado de obtener como consecuencia de la actividad ilícita es obvia o habla por sí sola (según la teoría *ex re ipsa*<sup>311</sup>), ya que por lo menos, el perjudicado habría dejado de obtener el precio de la licencia; y por otro lado, se puede argumentar que en realidad hay una consideración abstracta o a priori del lucro dejado de obtener. En el mismo sentido se expresó CARRASCO PERRERA<sup>312</sup>, con las siguientes palabras: “el lucro obtenido puede ser un baremo para el cálculo del daño, o, mejor, una partida que se integra como elemento de la indemnización del

---

<sup>311</sup> El término “*ex re ipsa*” hace referencia a un mecanismo procesal en cuya virtud, producido un hecho que puede ser, bien un incumplimiento contractual o bien cualquier otra infracción en terreno extracontractual, se entienden producidos unos daños que necesitarán de cuantificación: la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2014 trata de clarificar el concepto, dejando claro que a pesar de que la doctrina general sentada por el Alto Tribunal en materia de resarcimiento de daños y perjuicios, es que los mismos no se presumen “sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (con carácter general, el artículo 217.2 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) dispone expresamente que “corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvenición”), a pesar de ello, y como excepción, la jurisprudencia “estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro está, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. En estos casos se produce una situación en que “habla la cosa misma” (*ex re ipsa*), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella.

<sup>312</sup> CARRASCO PERERA A., “La responsabilidad contractual”, en ALBALADEJO, M., y DÍAZ ALABART, S., (Coords.) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Ed. EDESA, Madrid, Tomo XV, Vol. 1º, 1989, p. 1126.

artículo 1106. Pero puede, además constituir el objeto mismo de la acción de responsabilidad en lugar, de un daño diferencialmente calculado, se mide realmente por la misma contextura del bien lesionado, suprimiéndose la relevancia subjetiva de una no real posibilidad de obtención del provecho por parte de la persona titular”. El autor se ha llegado a expresar con mayor rotundidad sobre este tema con las siguientes palabras ya mencionadas: “la jurisprudencia italiana en materia de lesión a bienes de la personalidad y derechos de autor suele condenar al resarcimiento de un lucro cesante abstracto medido por el coste a pagar si se hubiera tenido que adquirir el derecho de su titular”.

Otra sentencia que defiende las características restitutorias de la regalía hipotética, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28ª, Nº 153/2009, de 10 de junio de 2009, utilizando en su argumentario la sentencia “*Ariston*” del Tribunal Supremo alemán de 8 de junio de 1895, que fue el origen de la teoría del triple cómputo del daño que más adelante analizo (Cap. 2.2.2.1.2). Esta sentencia sostiene que, en los casos de que el infractor opte por el criterio de la regalía (o por el que se introdujo a partir de la reforma del año 2006: el beneficio obtenido ilícitamente por el infractor) no es necesario probar el valor del daño, porque “constituye propiamente una *condictio*” por intromisión en el derecho ajeno, esto es, una acción de enriquecimiento injusto”. Este argumento es completamente erróneo, ya que aunque es cierto que no se requiere la presencia del daño para la posibilidad de ejercer una acción basada en la regalía hipotética, el Tribunal Supremo Alemán no se basó en su sentencia *Ariston* para la aplicación de la figura que dio origen a dicha fórmula en una acción de enriquecimiento injustificado sino en todo lo contrario: de naturaleza indemnizatoria. Este hecho es un aspecto clave para determinar la naturaleza jurídica de la regalía hipotética, al menos en la configuración originaria de la teoría del triple cómputo del daño.

En contra de la posición de que el método de cálculo de la indemnización por medio de la regalía hipotética presenta una naturaleza restitutoria, se encuentran los autores<sup>313</sup> que defienden su función indemnizatoria. Estos autores han defendido que

---

<sup>313</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ V., *Daños y perjuicios en la...cit.*, p. 7.

la figura puede encajar correctamente dentro de las indemnizaciones “a forfait” o con un criterio de valoración abstracta del daño, como una valoración del daño emergente sufrido por el perjudicado o dicho con mayor precisión, de su lucro cesante, por ser como mínimo precisamente el precio de la licencia lo que éste deja de obtener a consecuencia de la infracción, de ahí que se haya llegado a hablar de una indemnización que valora el lucro cesante “a forfait” o de una manera abstracta<sup>314</sup>. Estas realidades formarían parte del derecho de daños, ya que su objetivo no es otro que el resarcimiento del perjudicado de la ganancia dejada de obtener, es decir, del precio de la licencia.

La dimensión indemnizatoria de la restitución del precio de la licencia como un ejemplo de fijación abstracta del daño, en forma de lucro cesante, ha sido defendida por CARRASCO PERERA Y RODRÍGUEZ TAPIA<sup>315</sup>. Y es que en todos sectores de la actividad donde juega la fijación abstracta del daño, el incumplimiento de lo pactado trae consigo de manera verosímil un daño mínimo, por lo que el perjudicado queda exonerado de tenerlo que probar, ya se encarga la ley de hacerlo. En el caso de la LPI, de la Ley de Patentes 24/2015 de 24 de julio (L. Pat. en lo sucesivo), de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (en lo sucesivo L.M.) y de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo LDI), se establecería, de aceptar la teoría resarcitoria, el precio de la licencia del derecho como el mínimo

---

CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 135...cit.*, pp. 1790 y 1791. En el estudio que realiza CARRASCO PERERA de la acción basada en la regalía hipotética, destaca la dificultad de su calificación legal, aunque considera que es una acción indemnizatoria con naturaleza abstracta.

BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo del daño...cit.”, p. 1273, menciona la interpretación de algunos autores alemanes como NEUNER, R., “*Interesse und Vermögensschaden*”, *Archiv für die civilistische Praxis*, 1931, pp. 290 y 300, defensores de una concepción objetiva. Conforme al criterio de estos autores, el objeto lesionado tiene valor objetivo o de mercado, que se corresponde con el daño mínimo sufrido por su titular, al margen de su trascendencia efectiva en el patrimonio de éste. Se trata de un daño mínimo objetivizado, obteniendo el perjudicado una pretensión de integridad en su patrimonio, y que corresponde, como mínimo, al valor objetivo del bien quebrantado. Este daño objetivo mínimo es un daño abstracto, normativamente impuesto.

<sup>314</sup> RODRÍGUEZ TAPIA Y BONDÍA ROMÁN., *Comentarios a la Ley de Propiedad...cit.*, p. 514.

<sup>315</sup> CARRASCO PERERA A., “La responsabilidad contractual”, en ALBALADEJO, M. (Coord.), *Comentarios al Código civil...cit.*, p. 1666. Los autores RODRÍGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN, *Comentarios a la Ley de Propiedad...cit.*, p. 514 opinan que el criterio de valoración abstracta lo es del lucro cesante, no del daño emergente.

daño que el legislador estima que el autor puede sufrir, indemnizando por dicho valor conocido como regalía hipotética.

También ha habido jurisprudencia<sup>316</sup> que ha calificado a la figura de la regalía hipotética, al igual que hace la Ley de Propiedad Intelectual al englobarla dentro de las medidas indemnizatorias de daños y perjuicios, como una fórmula de carácter resarcitorio por el lucro cesante que supone el hecho de que el perjudicado haya perdido como consecuencia de la acción la libre disposición de su licencia, que se materializa en que el mismo deje de obtener su precio o facultad de decisión de otorgarla. Se da la particularidad, por tanto, de que se permite no tener que probar el daño, ya que en estos casos “el daño habla por sí solo” (utilizan la frase del latín, *ex re ipsa* que anteriormente he mencionado) por ser una consecuencia necesaria e ineludible del comportamiento ilícito.

A mayor abundamiento, puede argumentarse en defensa de la teoría de que la función de la regalía es en realidad la de resarcir, que hay otras muchas fórmulas en nuestro Derecho civil que buscan la indemnización del perjudicado en base a elementos objetivos, calculando a priori el daño, lo que es conocido como “criterio de valoración abstracto del daño” o “a *forfait*”<sup>317</sup>. En este orden de cosas, el sistema de la *regalía hipotética* se diferenciaría del otro método que la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 135 ponía a disposición del infractor, el del lucro cesante presumible, en que aquél es un sistema de valoración abstracto del daño a diferencia del primero, que es un sistema de valoración concreto. Según esta teoría, la figura de la regalía hipotética sería una forma indemnizatoria que seguiría el sistema abstracto de valoración del daño, calculándose el mismo en base al mínimo lucro que puede dejar de obtener el infractor, que a su vez coincide con el mínimo beneficio que el infractor obtiene, el ahorro del precio de la licencia, lo cual nos llevaría a considerarla una verdadera acción de resarcimiento calculada “a *forfait*”. Esto a pesar del parecido, que tal y como he mostrado *supra*, puede tener la figura con la acción restitutoria propia

---

<sup>316</sup> Así, por ejemplo, la STS de 5 de febrero de 2008 Nº 40/2008; la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, Nº 39/2008, de 26 de marzo de 2008 (EDJ 2008/26112) o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, Nº 153/2009, de 10 de junio de 2009 (EDJ 2009/262130).

<sup>317</sup> Criterio de valoración de la indemnización que se diferencia de los daños punitivos en que aquél busca reparar por, exactamente, el valor al que asciende el daño (*Vid.*, Cap. 2.2.3.2.2 apartado 2).

de la institución del enriquecimiento injustificado, ya que el beneficio obtenido por el infractor puede ser en muchas ocasiones equiparable al ahorro de gastos de la solicitud de licencia, coincidente a su vez con el empobrecimiento del autor (no tiene por qué ser igual al perjuicio a él causado), que es el precio dejado de percibir por la falta de obtención de la autorización)<sup>318</sup>.

En estos casos, al igual que ocurre en la valoración de los daños que contiene el Anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre) que establece una serie de tablas de valoración objetiva del daño, sin que en principio, se pueda probar un daño patrimonial<sup>319</sup> mayor<sup>320</sup>, salvo que se trate de

---

<sup>318</sup> La vinculación entre el beneficio obtenido por el infractor y la acción de responsabilidad por daños se ha analizado en ciertas sentencias, como en la STS 149/2003 de 21 de febrero, en la cual se sostiene que “tal beneficio no es otra cosa que lucro frustrado o lucro cesante que puede reclamarse además del daño positivo mediante la acción de resarcimiento.” La citada sentencia realiza una diferenciación entre acciones de indemnización de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto a propósito de una indemnización solicitada al amparo de la Ley de Competencia Desleal.

<sup>319</sup> Hago referencia expresamente al daño patrimonial y no al moral porque, a partir de la sentencia Nº 232/2016 de 8 de abril, tal y como expone LÓPEZ MARTÍNEZ, J.C., “Aplicación del baremo de tráfico como criterio orientador e indemnización por separado del daño moral extracorporal”, *La Ley*, Nº 2759/2016, 2016, pp. 3 y ss, se declaró por vez primera en la jurisprudencia interpretadora del baremo, que el daño moral no ligado a un daño corporal constituye un concepto indemnizatorio denominado “extratabular” (al margen del baremo) por lo que una vez acreditada, o incluso si no es discutida su existencia en el caso concreto, podrá ser resarcido separadamente (esto es, mediante una indemnización a tanto alzado, no sujeta a sus límites cuantitativos) y de forma compatible con la indemnización que con arreglo al SLV (baremo de tráfico o sistema legal de valoración) resulte pertinente para resarcir los daños estrictamente “tabulares”, entendiendo por tales, los corporales (físicos y psíquicos) y morales derivados de estos.

Se declara, por tanto, que hay un tipo de daño moral alejado de las tablas comprendidas en el baremo de tráfico, y este es el que no va ligado al daño corporal.

<sup>320</sup> Antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, surgieron algunas voces que se rebelaron ante lo injusto del baremo en determinados casos.

Tal y como expone MEDINA CRESPO, M., *La valoración del daño corporal, Bases para un Tratado*, Ed. Dykinson, Madrid, Vol 1º, 2001, p. 70: “la potencialidad del sistema excede lo que cualquier lector puede deducir de unas frías tablas y de unos coeficientes de corrección”. El autor apoya, que el sistema que establece la ley, no es un sistema de baremos sino un sistema con baremos, que pueden ser, según los casos, tomados sólo como criterio orientativo. Además, en el número 7 del apartado primero del Anexo del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación se dice que se tiene en cuenta “la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado”.

delito doloso, ya que en este caso el baremo no sería vinculante<sup>321</sup>, se establece “*a forfait*”<sup>322</sup> el *quantum* indemnizatorio, simplificando por tanto los cálculos al valorar el

---

Actualmente, la reforma que llevó a cabo la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, eliminó dicho precepto, acabando así de momento, con las pocas opiniones doctrinales que sugerían que podría haber casos en los que los importes baremados fueran cambiados por las circunstancias del caso.

Lo que sí se permite por jurisprudencia reiterada es la aplicación orientativa y no vinculante del baremo circulatorio a otros ámbitos distintos del de tráfico, como el de la responsabilidad médico sanitaria, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima: SSTs de 18 de febrero de 2015; 6 de junio de 2014; 16 de diciembre de 2013; 18 de junio de 2013; 4 de febrero de 2013 y 14 de noviembre de 2012: en DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., “Renta vitalicia y baremo del automóvil: posibilidad de superar los máximos establecidos en el baremo en el caso de grandes inválidos”, *notas jurisprudenciales, centro de estudios al consumo*, 2015, pp. 231 y ss.

<sup>321</sup> Existe cierta incongruencia en el legislador al predicar la reparación íntegra con el criterio del baremo (en el número 7 del apartado primero del anexo se dice que “la cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud”) para luego, consciente de las deficiencias de un criterio de valoración objetivo del daño que no va a poder examinar caso a caso, añadir que en los casos de dolo, el juzgador va a mantener sin limitaciones su libertad valorativa. Esto ha sido calificado como “un ingenuo intento de guardar las formas” y como una “cínica hipérbole verbal” por MEDINA CRESPO, M., *La valoración del daño corporal...cit.*, p. 289.

<sup>322</sup> Un buen análisis de la fórmula indemnizatoria que utiliza la indemnización *a forfait* se encuentra en el trabajo de RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Sobre la cláusula penal en el Código Civil”, *Anuario de Derecho Civil*, 1993, p. 533: “la utilidad del *forfait* deriva de ser instrumento de cálculo simplificado de una prestación, y la de la pena, en establecer una cuantía (forfitaria o no) indemnizatoria, exenta de prueba”. Además, en mi opinión, pienso que la ausencia de prueba versaría sobre el importe al que asciende el valor del daño, no a la prueba de que el daño se ha producido como consecuencia del hecho antijurídico del culpable.

Por otro lado, y entrando a analizar la naturaleza de la cláusula *forfitaria*, resulta interesante la respuesta a la siguiente pregunta: ¿se podría considerar que la indemnización *a forfait* tenga una finalidad disuasoria o preventiva más fuerte que la forma de valoración subjetiva o concreta de calcular el daño? La respuesta, en mi opinión, merece ser negativa. Para el Tribunal Supremo Alemán, una cláusula debe considerarse penal cuando el pago de la cantidad prometida tiene como finalidad primera asegurar el cumplimiento del contrato ejerciendo sobre el otro presión eficaz para que cumpla. Por el contrario, nos encontramos frente a un acuerdo de indemnización global (*Schadenspauchalabrede*) cuando pretende simplemente simplificar la determinación de una pretensión: RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Sobre la cláusula penal...cit”, p. 59.

Llevando estas palabras a la esfera de la responsabilidad civil extracontractual, estaremos ante una determinación de la indemnización “*a forfait*” con tintes disuasorios, penales o incluso punitivos, cuando la cuantía sea tal que supere con creces la cuantía que cabría esperar si se indemnizara con un criterio subjetivo. Habría que acudir al espíritu de la norma, a la intención del legislador con conocimiento de los daños que se producen en promedio para lesiones similares comparándolo con el importe que se ha establecido a priori para comprobar si lo que ha buscado la norma es indemnizar íntegramente, o castigar al infractor. Las cláusulas forfitarias no tienen por qué ser penales o disuasorias para el deudor, pero algunas son penales, y existen asimismo penas que no se determinan a forfait.

En palabras de BEUTHIEN, V., *Pauschalierter Schadenersatz und vertragstraft*, in: *Festschrift für Karl Larex zum 70. Geburtstag*, Ed. C.H. Beck, München, 1973, p. 495: “en definitiva, la pena contractual tiene una

daño de manera abstracta. En este sentido, se ha afirmado que la bondad de la fórmula del triple cómputo del daño en la cual se ubica la regalía hipotética (junto con el lucro cesante y la novedad introducida a partir de la reforma de la ley 19/2006 por la que se habilita al perjudicado a apropiarse de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor) radica en la simplificación y facilitación de la tarea de liquidación del daño, fundamentalmente a través del módulo/licencia<sup>323</sup>.

Este criterio de valoración abstracta o *a forfait* del daño se utiliza también en otras disposiciones civiles, como por ejemplo en el artículo 1108 CC, cuando para el caso de mora del deudor de una obligación pecuniaria, se dispone que la indemnización de daños y perjuicios consistirá, si no existe otro pacto, en el pago del interés legal, no pudiendo el deudor eximirse de dicho recargo, puesto que se entiende a priori (antes de que se produzca el hecho ilícito) que la cifra tomada por el legislador es el daño causado por la tardanza (aunque en el caso concreto no se hubiera causado ningún daño). Las indemnizaciones por despido que establece el Estatuto de los Trabajadores, también pueden ser consideradas, tal y como defiende YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ<sup>324</sup>, un método de valoración semejante al que utiliza la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 140 2 b), y otro ejemplo, por tanto, de valoración abstracta del daño.

Otro ejemplo muy interesante de la fórmula abstracta de valoración del daño, se puede encontrar en el artículo 43.5 L.M.<sup>325</sup>. En opinión de la jurisprudencia, a partir

---

función básicamente punitiva, mientras la indemnización prefijada globalmente tiene una función jurídica y económica exclusivamente resarcitoria”.

<sup>323</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, C Y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas, legislación, jurisprudencia, comunitaria*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 207. En sentido contrario, BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo del...cit., p. 1294. El citado autor subraya que en determinados casos no es tan fácil probar el precio de la licencia, esta mención va claramente dirigida a los casos de ilícitos contra la propiedad industrial.

<sup>324</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ V., *Daños y perjuicios en la...cit.*, p. 78: “una de las opciones que se ofrecen al titular de los derechos de propiedad intelectual en caso de infracciones por parte de terceros constituye otra importante manifestación de estas fórmulas abstractas de valoración, que prescinden del daño concretamente causado (y con ello, de las dificultades probatorias) para utilizar criterios a forfait.”

<sup>325</sup> El artículo 43.5 L.M. establece exactamente lo siguiente: “el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir,

de la reforma llevada a cabo ese mismo año en el mencionado artículo 43.5 de la L.M., se consolida la idea de que la violación de la marca siempre conlleva algún daño, poniendo fin, por tanto, a la dificultad que acarreaba la exigencia de prueba y la incertidumbre que suponía supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina “*in re ipsa*”. A partir del año 2001 se introduce el criterio por el cual se presume “en todo caso” y “sin necesidad de prueba alguna” la existencia de daños y perjuicios, aunque limitado al 1% que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

Sobre el artículo 43.5 L.M. en particular y las indemnizaciones que han sido calculadas de manera abstracta en general, es interesante la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Nº 277/2016, que versa sobre la posibilidad de estimar como daño el 1% los beneficios del infractor que hubiera conseguido con los objetos ilícitamente marcados, aún en los casos en los que no hay evidencia de daño producido. Esta sentencia la paso a analizar en el siguiente epígrafe de la investigación debido a que el objeto del litigio entra a debatir sobre el núcleo de la discusión en torno a las indemnizaciones con valoración abstracta del daño, como pudiera ser la fórmula de la *regalía hipotética* de la Ley de Propiedad intelectual, y su hándicap con respecto a las formas de valoración concretas del daño, que es la posibilidad de ser estimadas aún sin haber acreditado la existencia del daño, por pequeño que sea.

#### 2.1.1.2.4. Problemática de la aplicación de la *regalía hipotética* en ilícitos en los que no exista daño.

Conviene diferenciar dos posibilidades muy distintas con respecto a la prueba del daño producido en el caso de que el perjudicado quiera tramitar, tanto el ilícito cometido en su propiedad intelectual a través de la fórmula conocida como del *royalty* que establece el artículo 140.2 LPI, como si, infringiendo su propiedad industrial, acude al artículo 43. 5. de la L.M. que consiste en su reintegración del mencionado 1% del valor de facturación. Las posibilidades que pueden suceder son:

---

además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.”



- a) Que una vez acreditada la ilegalidad, el demandante no haya conseguido probar un perjuicio determinado, sin embargo, dicho menoscabo se pueda entender producido como una consecuencia lógica de la infracción, por lo que se entendería que hay algún perjuicio, a pesar de no haber sido probado.

En estos casos, y en determinados sectores del ordenamiento en los que hay especiales dificultades de prueba, la jurisprudencia suele utilizar la teoría “*ex re ipsa*” para flexibilizar dichos problemas probatorios, entendiendo el daño como una consecuencia inevitable de la conducta infractora. En estos casos, estaríamos igualmente ante una indemnización con un método de valoración del daño abstracto, pero que no estaría blindado con una presunción legal, tal y como ocurre con el artículo 43.5 L.M.

- b) Puede suceder por otro lado que, o bien el demandado haya conseguido demostrar que su conducta infractora no perjudicó de modo alguno al demandante (incluso podría suceder que le beneficiara) o bien que las pruebas practicadas por el demandante no hubieran servido para acreditar ningún perjuicio, ni tan siquiera que éste se pudiera presumir como consecuencia lógica de la acción del infractor.

En estos casos, para que se pueda indemnizar, no basta con la teoría *ex re ipsa*, ya que el daño no se ha producido, sino que es necesario que la ley establezca cualquier presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba”<sup>326</sup> presunción que será en este caso *iure et de iure*, puesto que no se podrá derribar ni con la prueba de que no ha existido el daño en cuestión.

Cuando el legislador establece dicha presunción, ya sea de una u otra forma, no se está haciendo otra cosa que configurar una indemnización con un método abstracto de valoración del daño blindada por la ley, en la cual la propia norma se encarga de calcularlo estableciendo una cantidad a tanto

---

<sup>326</sup> Estas palabras las utilizó la STS 3148/2011, de 31 de mayo de 2011, ECLI: ES:TS:2011:3148

alzado como consecuencia de la infracción. Dicho método de valoración del daño sólo se puede utilizar cuando así lo disponga la ley, puesto que el método de valoración concreto es la regla en nuestro Derecho. Se estaría dentro de esta posibilidad ante los casos mencionados del *royalty* o de forma más clara si cabe el 1% de la facturación que establece el artículo 43.5. L.M. después del 2001, puesto que se establece a partir de dicho año la frase “en todo caso”.

A estas dos posibilidades expuestas hay que añadir una precisión que juega sólo en el terreno de los derechos sobre bienes inmateriales, que es que se puede entender que sólo la utilización ilícita del derecho por el infractor ya produce en el titular un daño en su modalidad de lucro cesante que ha de ser indemnizado. Por ello, habrá sentencias como la de STS de 5 de febrero de 2008 que entiendan que se ha producido un daño susceptible de ser indemnizado simplemente como consecuencia de que el infractor no pagó el importe de la licencia, independientemente de si realmente se han producido los perjuicios. En palabras de la mencionada sentencia: “la fórmula elegida no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia *ex re* del *lucrum cessans*, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia”. Esta interpretación jurisprudencial configura una garantía a favor del perjudicado en ilícitos de propiedad intelectual, pero sería recomendable blindar el artículo que contiene la fórmula indemnizatoria con la frase “en todo caso” al igual que hace el artículo 43.5. L.M. para que no quedara espacio para el margen interpretativo.

No hay duda que el artículo 43.5 de la Ley de Marcas es lo suficientemente explícito como para hacer entender que habría obligación de indemnizar en todos los supuestos, al establecer en su redacción las fórmulas “en todo caso” y sin “necesidad de prueba alguna” aún en el caso de que se de el supuesto descrito en el apartado b). Podría parecer, entonces, que la víctima de la infracción se podría enriquecer, ya que sería indemnizada sin haber sufrido daño aparente, lo cual no sería del todo cierto si se estima la teoría de que toda apropiación ilícita conlleva en este sector un daño, al menos un lucro cesante en el activo del perjudicado por el precio de la licencia que

deja de obtener. Esta es una de las consecuencias de los sistemas de valoración abstracta del daño, que entienden producidos unos perjuicios mínimos con más o menos independencia de las características de la infracción, llegando en incluso a ordenar su indemnización aún en los casos en los que no haya quedado acreditado perjuicio económico alguno.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Nº 277/2016 corrobora en terreno de la propiedad industrial lo mencionado *supra* con respecto a las indemnizaciones calculadas de forma abstracta y que la propia ley se encarga de garantizar aún en casos en los que no se hubieran producido perjuicios; en palabras de la mencionada sentencia: “la indemnización se concederá aún sin necesidad de prueba alguna del daño”, y si esta se prueba, será para acreditar en beneficio del perjudicado un daño mayor que el 1% de la cifra de negocio del infractor con los productos ilícitamente marcados, que sin acreditar el daño, el perjudicado ya obtiene con el mero hecho de probar que la infracción se ha producido. Sin embargo, en contra de la opinión mayoritaria de la sala, hay un magistrado que emite un voto particular, el Exmo. José María Ribelles Arellano, quien considera que en el caso que se enjuicia es evidente que la infracción no ha causado ningún daño al demandante, por lo cual, según sus palabras, “la interpretación que hace la mayoría del artículo 43.5 LM implica concebir una acción de naturaleza sancionadora, al menos en ese 1% de la cifra de negocio, desvinculada del daño causado, lo que aleja nuestro sistema de las disposiciones de la directiva 2004/84/CE que expresamente excluye las indemnizaciones punitivas”. Esta consideración, a mi juicio, supone una catalogación jurídica errónea, puesto que confundiría el término de “indemnización punitiva”<sup>327</sup> con el de valoración abstracta del daño, ya que para determinar si estamos ante una u otra

---

<sup>327</sup> El Magistrado, trae a colación para argumentar su postura la antigua Ley de Marcas de 1988, la cual exigía con carácter general que la existencia de los daños debía ser probada, aunque con las garantías que suponía para el perjudicado la teoría “*ex re ipsa*”, mediante la cual se entiende que existen determinados daños inherentes a cualquier infracción “como una consecuencia lógica e indefectible de la actividad”. Según el Magistrado disidente, es posible limitar la condena al cese de la actividad infractora, sin condena a la indemnización de daños, cuando resulte probado que la infracción no ha provocado ningún perjuicio. En su opinión, el artículo 43.5 LM, establecería una doble presunción: que la infracción ha causado perjuicios y, en segundo lugar, que estos representan al menos el 1% de la cifra de negocios, pero que al menos la primera admite prueba en contrario.

forma de valoración habrá que acudir, como ya he tenido ocasión de mencionar, al espíritu de la norma, y en el caso concreto pienso que el artículo 43.5 L.M. no busca la sanción sino eximir al perjudicado de un difícil deber probatorio. En mi opinión, el Magistrado disidente, partiendo de la teoría general de la responsabilidad civil, confunde la forma abstracta de valoración del daño que además contiene una presunción del mismo *iure et de iure* con las indemnizaciones punitivas, así como con la forma de valoración concreta del daño. Las indemnizaciones punitivas, tal y como examino con detenimiento en el capítulo 3 de esta investigación, se diferencian de las primeras en que estas tienen como finalidad la sanción, multiplicando el valor del daño real causado o el daño estimado a “*forfait*” por un número, ya sea previsto en la ley o calculado a posteriori por el juez, en atención de las características de la conducta. Aquí no parece que se quiera sancionar sino indemnizar, siguiendo los postulados de las indemnizaciones de valoración abstracta, que, como ya he mencionado, tienen en cuenta un sector de la actividad que a priori, y como mínimo en todo caso además, causa un perjuicio del 1% en la esfera económica del perjudicado.

Ahora bien, a pesar de que el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que regula la *regalía hipotética* (art. 140.2 b) no es tan taxativo como el 43.5 L.M., al no contener expresamente en su redacción la dispensa de la prueba y la obligación de que se indemnice “en todo caso” que sí contiene el texto de la Ley de Marcas, parece que las consecuencias en torno a la necesidad de prueba del daño son las mismas, por lo que la obligación de indemnizar surgirá tanto en el mencionado supuesto a) como en el b) (caso en el que no se haya probado perjuicio alguno), puesto que estamos ante un verdadero sistema de valoración abstracta del daño, en el cual además se da la circunstancia de que el uso del derecho por el infractor puede interpretarse que conlleva un perjuicio mínimo en todo caso, en forma de lucro cesante. Por ello, no me parece arriesgado predicar que actualmente el cálculo del daño conforme a la opción de la *regalía hipotética* que se establece en la Ley de Propiedad Intelectual, juega de la misma forma que la opinión mayoritaria de la sala ha defendido sobre la indemnización del 1% de la Ley de Marcas, es decir, se puede aplicar aunque no haya perjuicio aparente, incluso cuando quede acreditado que en la estrategia comercial del

perjudicado estaba la de no otorgar licencias,<sup>328</sup> o cuando simplemente no se hubiere podido probar dicho daño<sup>329</sup>. Subrayo que la fórmula de la regalía hipotética presente en la Ley de Propiedad Intelectual muestra una clara diferencia con respecto a la fórmula contenida en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, que juega en contra del perjudicado: que en aquella no se puede probar un daño mayor una vez elegido dicho criterio (el de la *regalía hipotética*). Por tanto, lamentablemente, el entendimiento actual por nuestros tribunales del criterio de la regalía hipotética contenido en el artículo 140 LPI, dista mucho del que propuso el autor BASOZABAL ARRUE<sup>330</sup>, para a su

---

<sup>328</sup> En este sentido, pienso que se ha invertido la corriente jurisprudencial que se abrió a partir de la STS de 31 de mayo de 2002, en la que, para un caso de infracción de marca, el Tribunal Supremo expresó que “la parte demandante no acertó al optar por el criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar directamente los locales “*Petrossiam*”, sin conceder por tanto licencias. De aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan dubitativamente acogida por la sentencia impugnada, no merezca otro calificativo que el de arbitraria”.

Actualmente, a mi juicio correctamente, la jurisprudencia ha dejado sentado que para aplicar el criterio de la regalía hipotética no es necesario que el titular del derecho haya concedido previamente licencias. Son muy significativas a este respecto las sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), Nº. 417/2007, de 11 de abril; Nº 114/2009, de 9 de marzo de 2009 o Nº 706/2010, de 18 noviembre (RJ 2010\9169), en las que el Alto Tribunal afirma claramente que el criterio de la regalía es un criterio hipotético, esto es, que no es necesario que el derecho haya sido licenciado previamente por su titular para poder basar la indemnización sobre la regalía que hipotéticamente debiera haber pagado el infractor, si hubiese solicitado una licencia. El criterio de la regalía es una ficción jurídica, presumiéndose *iuris et de iure* que entre el titular del derecho y el infractor se ha celebrado un contrato de licencia. Además, la aplicación de este criterio no significa, en modo alguno, la concesión de una licencia con efectos retroactivos, sino que simplemente es un método de cálculo de la indemnización, de modo que el infractor deberá abonar la indemnización al titular del derecho aun cuando no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

<sup>329</sup> Sentencia de 5 de febrero de 2008 (ES:TS:2008:2678).

<sup>330</sup> BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo...*cit.*”, pp. 1297 y 1298. El citado autor catalogaba la interpretación literal de las opciones que la Ley de Propiedad Intelectual otorga al perjudicado para el cálculo de la indemnización de la siguiente forma: la regalía hipotética y la apropiación de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, dentro del derecho restitutorio, como una representación de acciones de enriquecimiento injustificado. El autor continúa diciendo: “sin embargo, para no dejar vacío de contenido nuestro Derecho positivo se impone un esfuerzo por proporcionar a las fórmulas una explicación indemnizatoria que respete la lógica restitutoria, dejando así abierta la posibilidad de acudir a verdaderas acciones de enriquecimiento”. Esta idea que propone, es la de considerar la ganancia obtenida por el infractor y la regalía hipotética como una presunción “*iuris tantum*” del daño sufrido por el titular, presunción basada en el hecho probado de que el titular hubiera explotado por sí su derecho o hubiera concedido la licencia. Esta teoría, como he mencionado, no se coordina correctamente con la opinión mayoritaria de la jurisprudencia que entrega, al menos cuando aplica el criterio de la regalía, la cantidad indemnizatoria siempre y en todo caso, aunque no se pruebe daño. Lo que en esta investigación propongo es que no hace falta acudir a la figura de la presunción “*iuris tantum*” para defender la naturaleza indemnizatoria del criterio de la regalía hipotética, sino que basta con acudir a la

juicio, salvar la posibilidad de entablar acciones de enriquecimiento además de las de resarcimiento que expresamente otorga la Ley de Propiedad Intelectual en el antiguo artículo 135 y actual 140. La opción del *royalty*, como método de valoración abstracto del daño, simplifica la carga probatoria, bastando con argumentar la existencia de la explotación ilícita y el precio de mercado (frecuentemente fijado por las Entidades de Gestión), y el demandado no podrá alegar que la estrategia del demandante en el mercado habría sido distinta en caso de haber adquirido lícitamente el derecho<sup>331</sup>. También existen otro tipo de acciones además de las que tienen el cálculo de valoración *a forfait*, como la de cesación en la actividad ilícita, que no exigen la presencia del elemento dañoso.

Parece, por tanto, un contrasentido que una indemnización *a forfait* pueda no requerir la presencia del daño, pero esto no es un argumento definitivo a favor de considerar el método de cálculo de la regalía hipotética como una acción de enriquecimiento, ya que en los sistemas de valoración abstracta del daño o *a forfait* que se acaban de mencionar, tampoco se necesita obligatoriamente que exista el mencionado daño, como sucede por ejemplo, en la citada indemnización del 1% de los beneficios obtenidos por los productos marcados ilícitamente (artículo 43.5. L.M.) Quizás, una forma de mejorar las posibilidades de resarcimiento del perjudicado, pasaría porque la ley declarara la posibilidad de que, una vez elegido el método de la regalía hipotética, se pudiera llegar a probar un daño mayor, esto sin perjuicio de que el autor ya tuviera, antes de probar daño alguno, la presunción *iure et de iure* en forma del precio de la licencia dejada de obtener, al estilo de lo que se hace en la fórmula del 1% que se acaba de mencionar de la Ley de Marcas.

Sin embargo, una cosa es que el demandante no tenga que probar el daño y otra muy distinta que se pueda limitar a invocar el criterio de la regalía hipotética sin pedir una determinada suma monetaria y sin argumentar por qué solicita dicha suma (sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 777/2010 de 9 de diciembre de

---

teoría de la valoración abstracta del daño para así dejar abierta la posibilidad de acudir a verdaderas acciones de enriquecimiento además de las de resarcimiento, al estilo de lo que sugería BASOZABAL ARRUE.

<sup>331</sup> CARRASCO PERERA, A., “La responsabilidad contractual” ...cit., p. 1790.

– *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual...cit.*

2013<sup>332</sup>). Dificultad que se añade al momento procesal en el que el demandante tiene que elegir una u otra opción, que tendrá que ser en la demanda si es que en ella se da la fijación definitiva del daño resarcible.

La cuestión última es, si el cálculo de la indemnización por medio de la regalía hipotética puede ser considerado como una acción restitutoria por el enriquecimiento injustificado, o por el contrario de naturaleza resarcitoria, manifestándose en el lucro cesante del perjudicado. La respuesta a dicha pregunta es complicada<sup>333</sup> y de cierta importancia práctica. Me posiciono del lado de los autores que predicen la naturaleza indemnizatoria de la regalía hipotética, lo cual tiene unas consecuencias prácticas interesantes. Dichas consecuencias, según se considere la regalía hipotética como una forma indemnizatoria o resarcitoria, las paso a analizar a continuación.

---

<sup>332</sup> En el caso mencionado la demandante había solicitado una indemnización de daños y perjuicios sobre la base de la regalía hipotética. Esta petición es rechazada porque la demandante “no pidió una cantidad determinada en tal concepto, ni ha realizado actividad probatoria alguna para cuantificar el importe de la regalía hipotética”.

<sup>333</sup> En resumen, las similitudes entre las acciones de resarcimiento y de restitución que se aprecian cuando se examina la figura de la regalía hipotética, vienen en cierta medida como consecuencia de que el deudor de la obligación de resarcir daños y perjuicios que es el infractor, ha obtenido una ventaja patrimonial de su acción ilícita, y dicho aprovechamiento económico es además el mismo que la pérdida sufrida por el perjudicado. El pago de la licencia que se ahorra el infractor lo pierde el perjudicado, y esa coincidencia entre daño y ventaja económica, entre empobrecimiento y enriquecimiento, dificulta que se aprecie la naturaleza resarcitoria de la fórmula de forma unánime. La citada unión entre empobrecimiento y enriquecimiento es inherente a la fórmula de la regalía hipotética, y dificulta apreciar el daño del perjudicado en forma de lucro cesante como elemento autónomo y diferente del enriquecimiento obtenido por el infractor en forma de ahorro del precio de la licencia del derecho de propiedad intelectual.

En la acción destinada a resarcir los daños y perjuicios se considera, sobre todas las cosas, la situación patrimonial del acreedor (en este caso el autor de la obra protegida o titular del derecho). Cabría preguntarse el fin de la indemnización por incumplimiento de obligación, que no es otro que posicionar a dicho acreedor en la misma situación patrimonial en que habría estado si la obligación se hubiera cumplido puntual y exactamente; entonces, lo que interesa es la situación patrimonial del acreedor, determinando la extensión y el monto de la pérdida que sufrió el patrimonio; el daño emergente o en este caso, el valor de la utilidad que dejó de percibir el acreedor, es decir, el lucro cesante.

En cambio, en la obligación derivada del enriquecimiento sin causa, lo que se toma en cuenta es, a la inversa, la situación del deudor de la obligación, es decir, del enriquecido. El deudor es el enriquecido a quien se le demanda precisamente la restitución de provecho que ha obtenido. MOISSET DE ESPANES, L., “Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, *Revista de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba*, 1979, p. 14.

2.1.1.2.5. Consecuencias prácticas de catalogar la acción que se basa en fórmula de la *regalía hipotética*, de naturaleza resarcitoria o restitutoria.

Debido a que el objetivo de esta investigación en su conjunto es la localización de las formas jurídicas adecuadas dentro del Derecho civil que sirvan para detener en cierta medida la gran cantidad de ilícitos contra la propiedad intelectual que se dan en nuestro país, detrás de cada manifestación dogmática trato de encontrar su consecuencia práctica en los tribunales. Así, trataré de determinar si la naturaleza jurídica de la regalía hipotética que el artículo 140.2 b) LPI pone a disposición del perjudicado influye en los requisitos que se necesitan cumplir para que la acción prospere, respuesta que adelanto es positiva, puesto que no serán las mismas si se trata de una acción resarcitoria que si estamos ante una restitutoria.

1.- Las consecuencias de que la figura de la regalía hipotética se considere perteneciente al derecho de daños, y por tanto como un elemento que busca la indemnización del perjudicado, aunque sea calculada de manera objetiva y a priori mediante un sistema de valoración abstracta del lucro cesante, son las siguientes:

a).- Sobre la posibilidad de aplicación de la figura de la regalía hipotética en casos en los que se probara que no existe daño pero sí infracción de los derechos protegidos, ya he mencionado que aunque parece un contrasentido, esta eventualidad se puede dar en teoría, puesto que el sistema de valoración abstracto del daño permite que se indemnice aún cuando no ha quedado acreditada la existencia del daño, siempre que se hubiera contravenido por el infractor lo dispuesto en la norma que establece la indemnización "*a forfait*" y que presume en todo caso la existencia del daño, en este caso el artículo 140.2 b) LPI. Se quebrarían en este caso las normas sobre la ilicitud civil en el sentido de "*alterum non laedere*" ya que la indemnización sería independiente de la exigencia de existencia efectiva del daño sólo dependería de que se hubiera contravenido la norma específica que establece la indemnización abstracta. Por ejemplo, en el artículo 22 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el



que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, se establece:

“Artículo 22. Responsabilidad de los operadores postales por extravío, destrucción o deterioro de los envíos postales:

2. Salvo causa de fuerza mayor, en caso de extravío de un envío con valor declarado, abonado como tal, los operadores postales están obligados a pagar al remitente o, a petición de éste, al destinatario una indemnización equivalente, al menos, a la cantidad declarada, sin perjuicio de otras indemnizaciones. En caso de destrucción total o parcial del contenido, la indemnización será equivalente, al menos, a la cantidad declarada en el primer caso y al valor del contenido desaparecido en el segundo, sin que pueda, en ningún caso, superarse la cantidad establecida para la desaparición total.”

En estos casos, tal y como he mencionado, el legislador presume *ire et de irue* que ha existido un daño mínimo, aunque pudiera darse el caso concreto de que en realidad no se hubiera producido ningún daño.

b).- Una vez tratado el tema de la necesidad de existencia del daño producido por el infractor en los sistemas indemnizatorios que usan, para calcular el valor del mismo, el método de valoración abstracto o “*a forfait*” tal y como lo hace la fórmula conocida como de regalía hipotética contemplada en el artículo 140.2 b) LPI, es necesario examinar si dichos métodos exigen o no el requisito del elemento culposo en la conducta del agente infractor, o si por el contrario, pueden darse incluso en casos en los que este ha actuado con extrema diligencia. A pesar de las teorías de culpabilidad objetiva y de inversión de la carga de la prueba en determinados sectores del ordenamiento en los que se responde por el riesgo, si no hay una ordenación especial que estipule lo contrario, la culpa o negligencia del sujeto infractor es necesaria, puesto que obligación de resarcir tiene como presupuesto fundamental la imputabilidad: el dolo o la culpa, salvo las hipótesis excepcionales mencionadas. En este sentido destaco las palabras de ARIAS MAÍZ Y

YZQUIERDO TOLSADA: “a nuestro juicio, el criterio de atribución de los mismos es puramente subjetivo, pues no hay razón que justifique, a falta de precepto del que pueda deducirse lo contrario, que pueda existir la responsabilidad objetiva o sin culpa” <sup>334</sup>. Por lo mencionado en el apartado inmediatamente anterior, si la figura de la regalía hipotética contenida en el artículo 140.2 b) LPI se considerara de naturaleza resarcitoria, podría llegar a aplicarse incluso en los casos en los que no se hubiera acreditado la existencia del daño al tratarse de un método de valoración abstracta del daño o “*a forfait*”, pero en todo caso el demandante tendría que probar que el agente infractor había actuado con culpa o negligencia.

2.- Si por el contrario la figura de la regalía hipotética se considerara como una representación del enriquecimiento injustificado, y por tanto una restitución en la esfera patrimonial del actor, no sería necesario que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia, puesto que ésta no es un requisito indispensable para la viabilidad de la acción restitutoria <sup>335</sup>.

Como consecuencia, se puede concluir, que la única diferencia práctica que conllevaría la consideración del método de la regalía hipotética como una restitución en vez de como una indemnización, es que esta exige del elemento culposo en la conducta del agente, y por lo tanto, si se considera como tal la figura de la regalía, la acción resarcitoria no podría prosperar en casos en los que, transcribiendo el texto de la Directiva Antipiratería de 22 de abril de 2004 al Derecho interno español, operada con la Ley de 19/2006, de 5 de junio: “el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo”. Este es el caso de, por ejemplo, niños que descarguen el contenido ilegal creyendo que no hacen

---

<sup>334</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “*Responsabilidad civil por daños...cit.*”, p. 1638

<sup>335</sup> Sin embargo, cuando menciono que la figura del enriquecimiento injustificado podría utilizarse incluso en casos en los que existiera ausencia de culpa o negligencia, hay que matizar que me refiero a la actitud culposa del demandado y no del demandante, puesto que si éste ha actuado con culpa no podrá ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado. Por aplicación de esta idea, se ha resuelto que quien tiene abandonado un inmueble, ignorando su ocupación ostensible por un tercero, carece de acción para obtener la repetición del beneficio obtenido por los ocupantes con la explotación gratuita de aquél: BORDA, GUILLERMO A., *Obligaciones...cit.*, p. 487.

nada ilegal. Este hecho pone de manifiesto la “ventaja” que tendría la consideración del método de la regalía hipotética contenida en el artículo 140.2 b) LPI como una acción restitutoria, que es que podría utilizarse incluso en casos en los que no está probada la culpa. Sin embargo, esta ventaja no debe influir en que la citada figura sea considerada como una acción restitutoria, ya que el hecho de que otorgue mayores utilidades la consideración de la fórmula perteneciente a la lógica restitutoria, no puede cambiar su verdadera naturaleza, que a mi juicio es resarcitoria. Actualmente hay instrumentos dentro del Derecho de resarcimiento que abrirían la posibilidad de resarcir incluso cuando no exista o no quede acreditada la culpa, en el terreno de la propiedad intelectual, al estilo de lo que hace la Ley de Patentes y Marcas en sus artículos 42.1, y 64.1 respectivamente, y de diseño Industrial en su artículo 54.1., siempre con la condición de que se hiciera mención expresa en su articulado, puesto que de lo contrario habría problemas interpretativos. Otra opción para poder condenar en los casos en los que no exista culpa, tal y como trataré *infra* en el capítulo 2.3.1, es que se habilitara una verdadera acción restitutoria diferenciada de la de resarcimiento, al estilo de lo estipulado en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal.

#### 2.1.1.2.6. Críticas a la fórmula de la regalía hipotética y conclusión acerca de su naturaleza jurídica.

Para finalizar el capítulo destinado al análisis de la figura de la regalía hipotética contenida en el artículo 140.2 b) LPI, es necesario hacer mención a la problemática que entraña la aplicación de dicha figura en determinados casos en los que el autor no pertenece a ninguna entidad de gestión. Hay muchos ejemplos que ilustran lo que supone para el infractor una indemnización de este tipo, como por ejemplo el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª Sentencia Nº. 271/2016 de 1 diciembre) que versa sobre un plagio de varias conferencias realizadas por el profesor de los infractores, que utilizaron para publicar una obra de la que realizaron 7.245 ejemplares. En este caso, el cálculo de la regalía hipotética se complicaba, ya que no se podía tomar a priori un importe que equivaliera al valor del uso del derecho, puesto que no había tarifa preestablecida para un ilícito

como el plagio de conferencias. A pesar de que no había datos que permitieran fijar cuál habría sido el precio que el autor de los textos plagiados hubiera exigido a los demandados para autorizar la inclusión de su obra, el tribunal concluyó que ese hecho no puede llevar a simplemente optar por la cantidad que indica el demandante que hubiera exigido, sino que es preciso atender a un precio determinado basándose en hechos objetivos<sup>336</sup>. En palabras del tribunal, si además se tiene en cuenta que lo plagiado no es la totalidad de la obra, sino una parte que supone entre una quinta y una sexta parte del total, se advertirá que el precio que el autor hubiera estado dispuesto a obtener hubiera sido, en el caso más favorable para el vendedor de los derechos, el que representaría el porcentaje que la obra del infractor ocupa en la del autor que está dispuesto a adquirir sus derechos para incluirla en la propia. Por lo tanto, se fijó el importe de esa regalía hipotética en la suma de 1,50 euros por cada uno de los ejemplares publicados. Este importe corrobora lo anteriormente mencionado sobre las deficiencias de este método de cálculo en ciertos casos en los que no se aplica un coeficiente corrector. Sin embargo, la regalía hipotética, a pesar de la escasa cuantía indemnizatoria que otorga, es la más frecuentemente utilizada por los autores, ya que de optar por el criterio del beneficio cesante presumible se tienen que acreditar cada uno de los elementos de la responsabilidad, de entre los que destacan la acción comercial no consentida y el daño.

Con respecto a la naturaleza jurídica de la figura, en el apartado anterior he mostrado argumentos a favor y en contra de considerarla como un resarcimiento del daño, función indemnizatoria que en mi opinión, es la más conciliadora con el origen de la figura del triple cómputo del daño que fue el germen del actual artículo 140.2 LPI, ya que la fórmula surgió como una medida resarcitoria para cubrir las deficiencias que por aquél entonces presentaban las acciones de enriquecimiento. La misma naturaleza

---

<sup>336</sup> La resolución recurrida fijó en 5 euros por ejemplar esa regalía hipotética (más otros 5 por daño moral), razonando que el PVP era de 25 euros, y que de ellos, lo que percibirían los autores, sería entre un 10 a 18 %. En opinión de la Audiencia, lo que pensaban obtener los autores por cada uno de los ejemplares, suponía un importe superior al 20 %, lo que deducen del hecho de que los autores no acudieron a editoriales o distribuidoras que hicieran suyos una parte sustancial de los ingresos derivados de la venta, sino que lo hicieron por su propios medios, esto es, utilizando empresas de las que tenían el control. En cualquier caso, esa ganancia esperada era poco probable que pudiera suponer un porcentaje superior al 30 % del valor de cada uno de los ejemplares.

resarcitoria es la que se extrae de la lectura del texto del artículo 140.2 LPI, y hay que recordar que salvo que sea imposible, es necesario acogerse a la interpretación literal de las normas, tal y como establece el artículo 3.1 del Código Civil. Por lo tanto, en mi opinión, su pago se hará siempre en concepto de indemnización, y no como dice la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Provincia de Álava) Nº. 172/2016 de 6 julio, en concepto de “reparación del enriquecimiento injusto”, ya que una cosa es la indemnización, y otra el enriquecimiento injustificado del infractor, por muchas similitudes que el cálculo de la indemnización por medio de la regalía hipotética guarde con las acciones de enriquecimiento.

No quiero defender, sin embargo, que los tres criterios de valoración que establece la teoría del triple cómputo del daño tengan naturaleza resarcitoria, sino que la regalía sí la tiene. El tercer método que se incorporó a partir de la reforma en la LPI del año 2006 producida por la Ley 19/2006, a saber, el criterio de los “beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor” está demasiado alejado de las normas básicas de resarcimiento como para poder tildar su naturaleza como indemnizatoria. Este tercer criterio sí que presenta, en mi opinión, unas características restitutorias insalvables.

Quizás, el hecho de que el legislador tuviera muy presente que la mayoría de derechos sobre las obras están canalizados y defendidos a través de las entidades de gestión<sup>337</sup> (arts. 147 y ss. TRLPI), de manera que el precio correspondiente se encuentra fijado por medio de tarifas oficiales (art. 157.1.b TRLPI), ha dado como resultado un método de valoración que pone el foco en el precio de la licencia, ya sea en forma de tarifa anual o única a pagar a la entidad de gestión, que en la práctica

---

<sup>337</sup> Y así se presume *iuris tantum* que las obras sobre las cuales se han realizado actos de comunicación pública pertenecen al repertorio de SGAE, simplemente por el hecho de que tiene un amplio repertorio de obras gestionadas (Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de febrero de 2008 y 17 de junio de 2011, que exponen lo siguiente: se aplica en estos casos el principio de inversión de la carga de la prueba, por aplicación en realidad de las máximas de experiencia o presunciones judiciales, que llega hasta a presumir que la presencia de los citados aparatos implica su uso habitual y frecuente en el local, al tiempo que debe ser el dueño quién demuestre lo contrario, si es que lo niega, o que a través de los mismos y mediante un proceso selectivo se excluyan de su difusión obras cuya gestión asume la entidad actora”, prueba que en el caso el apelado no ha realizado (testigos, aportación de “pendrive”, otras licencias, etcétera).

pone al infractor en una situación de cierta ventaja, ya que en el peor de los casos sólo tendrá que pagar una vez le hayan descubierto y demandado, lo mismo que hubiera tenido que pagar al principio si hubiera querido haber actuado con arreglo a la legalidad, con la desventaja entre otras cosas, del tiempo invertido en la solicitud del uso del derecho en cuestión si escoge la vía legal<sup>338</sup>. La ventaja que supone el método de la regalía hipotética para el perjudicado, que no es otra que eximirse de la obligación de la carga de probar la cuantía del perjuicio, incluso de la existencia del daño, se ve mermada con un hecho de importancia notable y que a lo largo de esta investigación insisto en él: no es justo que se coloque al infractor en una posición de riesgo cero, y aunque no es la función del Derecho civil la prevención, sí que se ha de procurar conseguirla indirectamente en sus normas, destinadas a la protección del perjudicado, más aún si se toma en consideración la gran cantidad de piratería que existe en nuestro país.

Reitero las deficiencias del segundo criterio que establece el artículo 140.2 b) TRLPI para calcular el daño, conocido como *royalty o regalía hipotética*, consistente, como ya he mencionado, en el precio que se hubiera cobrado por parte del titular de los derechos de haberse autorizado efectivamente la explotación (es decir, el precio de la licencia del derecho de explotación). A las ventajas probatorias que supone el sistema de valoración abstracta del daño que el artículo utiliza (el perjudicado no tendrá que demostrar a cuánto asciende el mismo) se contrapone el sinsentido del propio enunciado: la pérdida de la posibilidad que tenía el autor de denegar el uso del derecho no se compensa de ningún modo en las infracciones “de tracto único” o de única tirada, ya que en ese caso puede suceder que la orden de cesación en virtud del artículo 138 de la ley llegue tarde, y el infractor ya haya conseguido su cometido, quedando el infractor simple y llanamente obligado a pagar el precio de la licencia en

---

<sup>338</sup> El problema que he resaltado no se deriva simplemente del hecho de escoger una forma de valoración abstracta del daño, sino de que se toma como base el precio de la licencia, sin ninguna penalización de tanto alzado valorando las características injustas de la acción que ya he señalado, como son: la falta de decisión del autor sobre su derechos al no poder elegir sobre conceder o no su uso, o el ahorro de tiempo que obtiene el infractor al no tener que solicitar permiso y las posibilidades de no ser descubierto en su ilegalidad.

concepto de indemnización que es lo que hubiera tenido que abonar en un primer momento.

El problema mencionado que se basa en la situación de riesgo cero en lo que respecta a la responsabilidad civil de un infractor de derechos de propiedad intelectual podría mejorarse si se estableciera una indemnización *a forfait* o regalía hipotética basada en el doble del importe de la licencia, lo cual, era posible si según la redacción del artículo 13.1, párrafo 2 b) de la Directiva, que proponía la posibilidad de fijar el quantum indemnizatorio mediante una cantidad a tanto alzado o a *forfait*, “sobre la base de elementos como, *cuando menos*, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”. La frase “cuando menos” abría la puerta a la configuración de indemnizaciones valoradas abstractamente de forma menos benévola que la actual regalía hipotética, o incluso mediante fórmulas *múltiple damage* (por ejemplo multiplicando el valor de la licencia por un múltiplo) que dieran solución al principal problema que presenta la respuesta civil a los ilícitos contra la propiedad intelectual, que es la *infraindemnización* y la situación de riesgo cero del infractor ante la opción del método de valoración del daño conforme a la *regalía hipotética* por parte del perjudicado, multiplicando por dos el importe de la licencia que hubiera tenido que pagarse de actuar conforme a Derecho.

Aunque la susodicha opción de multiplicar el precio de la licencia por dos pueda parecer una manifestación descarada de los daños punitivos, la propuesta de Directiva de 30 de enero de 2003 ofrecía la posibilidad de que los Estados utilizaran en la transposición métodos eficaces de indemnización como la opción por parte del perjudicado entre exigir una indemnización por el daño sufrido, u otra que representara el doble del importe de los cánones que habrían sido aplicados si el infractor hubiera solicitado la autorización en cuestión (art. 17.1.a de la propuesta de Directiva), opción que aunque es cierto que se obvia en el texto definitivo de la Directiva, no se prohibió en su texto final, tal y como muestra la frase “*cuando menos*” introducida deliberadamente en su texto. Aunque parezca sorprendente, esta fórmula indemnizatoria que se asemeja a los daños punitivos en su variedad de *multiple damages* por el hecho de multiplicar el importe indemnizatorio por un múltiplo

(aunque no es lo mismo que dicha variedad de los daños punitivos<sup>339</sup>), no sería en todo caso la primera vez que nuestro legislador la incorpora en otras normativas, tal y como pondré de manifiesto en el capítulo 3 de esta investigación.

2.1.1.3. Los daños morales. Crítica al criterio de valoración del daño moral que establecía la anterior Ley del Honor, y su parecido con la fórmula del artículo 140.2. de la Ley de Propiedad intelectual.

El tratamiento que el TRLPI otorga al daño moral, es otro aspecto que junto con el del *royalty*, poco ha cambiado con la reforma que se produjo en el año 2006<sup>340</sup>. La jurisprudencia viene definiendo el daño moral como el que deriva de un "impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor, presagio o incertidumbre" o "el trastorno de ansiedad, impacto emocional e incertidumbre consecuente" (STS 3 de mayo de 2006). El Tribunal Supremo, en

---

<sup>339</sup> Si la fórmula contenida en el artículo 140. 2 apartado a) acepción segunda LPI (*conocida como royalty*), se multiplicara por un múltiplo reducido como dos, es cierto que se asemejaría a la variedad de los daños punitivos denominada *multiple damages*, aunque tengo que subrayar que no sería así puesto que existen notorias diferencias con respecto a ellos. La principal es que los *multiple damages* juegan sobre una cantidad en concepto de indemnización que se dobla o triplica por el juez civil en atención a la gravedad de la conducta del infractor. Sin embargo, si se multiplicara el pago de la licencia por dos en vez de por uno que es como opera actualmente en nuestro ordenamiento, se podría alegar que no es en realidad un daño punitivo sino una cantidad en concepto de valoración abstracta del daño o indemnización "a *forfait*", puesto que en el importe del doble de la licencia ya se comprenderían una serie de perjuicios que actualmente no se están considerando, como son, la pérdida por parte del titular de la capacidad de denegar el uso del derecho protegido (puesto que el infractor no pide permiso a nadie antes de apropiarse de cualquier forma de dicho derecho) el tiempo que el infractor se ha ahorrado al no tener que tramitar los permisos (aunque esto no forme parte del daño producido en el infractor por lo que tampoco debería ser tomado en cuenta a efectos indemnizatorios, es un dato a tener en cuenta en el terreno de la rentabilidad de la infracción), o el daño en promedio producido a todos los perjudicados que finalmente han optado por la vía indemnizatoria de la regalía hipotética, que tal y como he tenido ocasión de mencionar es muy superior al simple valor de la licencia, puesto que es un hecho contrastado que los autores eligen normalmente esta vía indemnizatoria por los pocos problemas probatorios que plantea, aun a sabiendas de que el daño que ha producido al infractor en promedio es muy superior). A este respecto no hay que olvidar que el daño causado en promedio para una infracción determinada es lo único que hay que considerar a la hora de fijar una indemnización a *forfait*.

<sup>340</sup> El cambio más importante del tratamiento del daño moral a partir de la reforma del año 2006 en la LPI fue su ubicación, lo cual llevó a que surgieran dudas en su aplicación junto con la reclamación de daño patrimonial, que solventó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15 conocido como "caso *Liffers*")



sentencia de 15 de junio de 2010, estableció que "los daños morales, asociados frecuentemente por la jurisprudencia a los padecimientos físicos o psíquicos, son aquellos que afectan a la integridad, a la dignidad o a la libertad de la persona, como bienes básicos de la personalidad [así se deduce, por ejemplo, de la definición del daño no patrimonial contenida en los PETL (Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil, elaborados por el *European Group on Tort Law*), artículo 10:301].

Sobre la estimación y cuantía de los daños morales, en el marco de la protección de derechos sobre bienes inmateriales, es interesante la STS de 10 de diciembre de 2010 (RJ\2011\139) sobre Intromisión ilegítima en la intimidad de un vecino por grabar su puerta con las cámaras de seguridad propias: "la dificultad para determinar el alcance de los bienes de la persona que son susceptibles de padecer un menoscabo imputable a la acción de otras personas y la estrecha relación de los daños morales con los avatares de la convivencia humana impiden aplicar exclusivamente criterios fenomenológicos de causalidad para determinar su conexión con la conducta del deudor que incumple y exigen tener en cuenta criterios de imputación objetiva, entre los cuales debe figurar el criterio de la relevancia del daño, pues solo aplicando éstos podrá admitirse la lesión de un interés protegido por el Derecho"<sup>341</sup>.

---

<sup>341</sup> En la citada STS de 10 de diciembre de 2010 un particular interpuso una demanda basada en la protección del derecho a la intimidad contra sus vecinos, por las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad instaladas por estos en su domicilio, que registraban también sus entradas y salidas de casa. En la presente resolución, el Tribunal Supremo estima dicha demanda, al considerar que la instalación de estas supuso un control o vigilancia sobre una faceta del ámbito que toda persona reserva para sí mismo o su círculo íntimo, aunque la grabación no tuviese una finalidad intrusiva.

Por un lado se probó el perjuicio (daño moral psicológico al someterse a control y a focos de luz cuando entraba y salía). Por otro lado, "para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental es o no proporcional se deben cumplir 3 requisitos: 1. Si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad). 2. Si es necesaria, en el sentido de que no exista otra más moderada para obtener el fin perseguido con la misma eficacia (juicio de necesidad). 3. Si tal medida es ponderada o equilibrada, esto es, si se derivan de ella más ventajas o beneficios que perjuicios sobre otros derechos o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad, en sentido estricto).

El recurrente nada probó ni alegó sobre la idoneidad y proporcionalidad del sistema instalado. En el mercado existen muchísimos instrumentos, dispositivos y sistemas para proporcionar seguridad, muchos de ellos con equiparable eficacia o garantía a las proporcionadas por los sistemas de cámaras y son menos invasivos para los derechos de terceros.

No parece razonable que la casa del recurrente con unos muros de considerable altura en una zona tranquila requiera de unos medios de grabación para la seguridad, cuando ese propósito se podría

El criterio para calcular el daño depende por tanto mucho del juzgador, de su opinión dependerá que, entrando en terreno de propiedad intelectual, una determinada difusión, tomando en consideración circunstancias como la gravedad de la infracción que forma parte de las causas objetivas en el TRLPI, se cuantifique subjetivamente con un importe u otro, ya que no hay baremos en lo que respecta a este tipo de daño producido en la esfera interna del individuo. Es de imaginar por tanto, la cantidad de jurisprudencia dispar que ha habido con respecto a la valoración del daño moral. Propongo como ejemplo la ya citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Nº 271/2016 de 1 de diciembre sobre un plagio de varias conferencias realizadas por el profesor de los infractores: la indemnización por daño moral varió de 36.225 euros a 1.000 euros que consideró finalmente la Audiencia Provincial, ya que “no se trataba de una creación con un alto nivel de originalidad y en la que la aportación personal y propia del demandante fuera especialmente relevante, además éste aceptó a que sus conferencias fueran grabadas”.

La dificultad de que se aprecie una lesión en los derechos morales del autor dependerá de si el infractor lesiona un derecho patrimonial del autor de los recogidos en el artículo 14 a 16 TRLPI, o bien un derecho moral del autor del artículo 17 a 23 TRLPI. Con respecto a los primeros, la infracción de un derecho patrimonial del autor no presume la existencia de un daño moral. No obstante, una cosa es que sea precisa la prueba del referido daño y otra distinta que la misma no pueda obtenerse *ex re ipsa*<sup>342</sup> como indica la STS 9 de mayo de 1984 y sentencia de la Sección 15ª de 14 de diciembre de 1999, o más actualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2014. En cambio, cuando la infracción lo sea de un derecho moral de autor de los enumerados en el artículo 14 TRLPI, se presumirá, salvo prueba en contrario, que esa lesión conlleva la existencia de un daño moral.

---

obtener con otros medios que no impliquen someter a vigilancia y control las entradas y salidas del domicilio del vecino sin afectar a su derecho de intimidad y de la propia imagen.”

<sup>342</sup> En el caso señalado, se trataba de una demora en la entrega de viviendas a los demandantes, los cuales no probaron el daño y el tribunal consideró adecuado presumir la existencia del mismo en una cantidad representada por el valor que supondría haber vivido en ese tiempo de alquiler.

Hoy en día, gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 17 de marzo de 2016<sup>343</sup> (asunto C-99/15 “*Liffers*”), por la que interpreta la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, no cabe duda de que es perfectamente posible que se estime a la vez tanto daño moral como patrimonial, si es que un mismo hecho ha lesionado ambas esferas del autor, lo cual no estaba tan claro antes de dicha sentencia. Esta sentencia solventa una deficiencia en la redacción de la ley que la doctrina venía ya denunciando<sup>344</sup>.

Entrando en el contenido del citado artículo 140.2. a) LPI en lo referente al daño moral, considero necesario subrayar que la ley se limita a decir algo que es obvio: “la indemnización por daño moral procede aunque no se haya probado la existencia de perjuicio económico”, cosa que no tiene nada que ver, y que sólo demuestra que puede existir una lesión en los derechos de explotación, o bien en los derechos morales de autor. Esto es radicalmente distinto a lo que por ejemplo, establece la Ley del Honor, que presume la existencia de perjuicio moral una vez probada la lesión ilegítima (artículo 9.3) mientras que la LPI sólo se limita a diferenciar el daño moral del patrimonial.

Continuando con la comparación de la Ley del Honor con la Ley de Propiedad Intelectual, ambas protectoras de derechos sobre bienes inmateriales, hay que resaltar otra diferencia importante: actualmente la Ley del honor no impone como criterio para el cálculo de la indemnización por daño (moral) el beneficio obtenido por el

---

<sup>343</sup> El caso trataba sobre un director, guionista, y productor de una obra audiovisual que demandó a varias empresas que utilizaron las escenas en cuestión para incorporarlas a un documental. El actor utilizó el criterio de la regalía hipotética o *royalty* para calcular su indemnización. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por los demandados, contradiciendo al juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid, ya que entendía que la regalía no podía ser sumada al daño moral.

El Tribunal Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la Directiva podía interpretarse de tal modo, a lo que éste respondió que el hecho de que la Directiva no incluya al daño moral, no quiere decir que lo excluya. Ésta dispone que la indemnización debe ser adecuada a los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el autor como consecuencia de la violación de su derecho de propiedad intelectual. El Tribunal de Justicia expone que un daño moral (como el menoscabo de la reputación del autor de una obra), siempre que se haya demostrado, constituye un componente del daño efectivo que éste ha sufrido. La determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual, de modo que, para permitir la reparación íntegra, el titular debe poder solicitar además la indemnización del daño moral que haya sufrido.

<sup>344</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, pp. 1657 y 1673.

infractor, a diferencia de lo que sucede actualmente en el artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual para calcular el daño (patrimonial), el cual se basa en el enriquecimiento obtenido ilícitamente por el infractor. En el caso de la Ley del Honor, a partir de su reforma por medio de Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se eliminó cualquier referencia al beneficio obtenido por el infractor para calcular la indemnización, sistema que sin embargo, en la Ley de Propiedad Intelectual continúa vigente para calcular el daño patrimonial, lo cual tiene ciertas similitudes con los daños punitivos, o, en rigor, con indemnizaciones con características punitivas si se mantiene que dicha opción de cálculo de la indemnización contenida en el artículo 140.2 LPI atiende verdaderamente a criterios de naturaleza resarcitoria. En definitiva, si el método de cálculo de la indemnización por daño moral que se establecía en la Ley del Honor fue duramente criticado por la doctrina y finalmente eliminado, no entiendo por qué se ha introducido con la reforma del año 2006 en la LPI un método de valoración del daño que en líneas generales es el mismo, y que nuevamente no tiene en consideración el perjuicio causado, sino el beneficio obtenido ilícitamente por el infractor. El debate sobre si la última fórmula contenida en el artículo 140.2 a) se trata de una acción de enriquecimiento o una de resarcimiento, o si en realidad se ha llegado a confundir la indemnización con lo que debería ser una acción diferenciada de enriquecimiento injustificado, ya fue realizado en la gran mayoría de las investigaciones o comentarios del artículo 9.3 de la antigua Ley del Honor<sup>345</sup>, que habilitaba a modular la indemnización atendiendo a si el infractor había conseguido como consecuencia de su ilícito más o menos beneficio. La doctrina llegó a compararlo con una pena privada, daños punitivos, o en definitiva, una fórmula ajena al

---

<sup>345</sup> Por citar algunos de los muchos autores que se han manifestado en contra de que se valore el daño en atención a otras circunstancias que en nada o en muy poco tienen relación con él, mencionaré a FERNANDO PANTALEÓN en el prólogo a BASOZABAL ARRUE, X., *El enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Ed. Civitas, Madrid, 1998, p. 15. Además, el citado autor pone como ejemplo a seguir la Ley de Competencia Desleal, que en su artículo 32 sí diferencia ambas acciones con claridad. En el mismo sentido se ha pronunciado GARCÍA MATAMOROS, L.V., y HERRERA LOZANO, M. C., “*El concepto de los daños punitivos o punitive damages*”, *Estudios Socio-Jurídicos*, Vol. 5, Nº 1, 2003, p. 221: “en España se han creado mecanismos próximos, sin llegar a ser daños punitivos, por tenerse la misma idea que en Francia y que en general tienen todos los países de derecho escrito. Como ejemplo de una de estas figuras cercanas está la Ley 1 de 1981 (de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), que en su artículo 9 consagra la posibilidad de computar una indemnización que no necesariamente debe coincidir con la índole real del perjuicio causado.”

resarcimiento-compensación, en conclusión, un “galimatías dogmático” que incurre en “incongruencias valorativas”.

## 2.2. Cambios que establece, en la valoración del daño patrimonial, la redacción vigente de la LPI.

### 2.2.1. Introducción.

La reforma que impuso la Ley 19/2006, de 5 de junio, realizó algunos cambios en el artículo 140.2 LPI<sup>346</sup> en la esfera del daño patrimonial que seguidamente paso a detallar, puesto que el del daño moral ya ha sido examinado en el apartado anterior que desarrolla la redacción de la ley antes de la reforma realizada por la Ley 19/2006. Dicha manifestación del daño en la esfera psicológica del individuo, no ha sido afectada por la reforma de la LPI del año 2006. Su regulación no cambió, sólo se modificó su posición en el articulado, lo cual pareció en sus comienzos que suponía la imposibilidad de que se aplicara daño moral y patrimonial a la vez, concretamente si el perjudicado optaba por la opción de cálculo mediante el *royalty*, cosa que, como ya he mencionado en el apartado anterior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

---

<sup>346</sup> “Artículo 140. Indemnización.

El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.”

Unión Europea se ha encargado correctamente de negar en su sentencia de 17 de marzo de 2016 (asunto C-99/15 *Liffers*), ya que considera que se trata de dos tipos de daño (moral y patrimonial) que actúan en diferentes esferas y son, por tanto, completamente compatibles.

La reforma del artículo 140 del TRLPI a la que he hecho mención, en lo que al daño patrimonial se refiere, es prácticamente una reproducción al pie de la letra de lo que se establecía en el artículo 13 de la Directiva Antipiratería (2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004)<sup>347</sup>. La redacción del apartado a) del artículo 13 de la Directiva Antipiratería, es muy parecida al vigente artículo 140 del TRLPI. Se introducen, para calcular las “consecuencias económicas negativas”<sup>348</sup> (el legislador europeo no lo llega a llamar “indemnización” por el daño causado, aunque se refiere a ella) entre ellas<sup>349</sup>, los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, y la pérdida de beneficios que la infracción le causa al autor.

---

<sup>347</sup> “Artículo 13: Daños y perjuicios:

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

- a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o
- b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.”

<sup>348</sup> La fórmula de “las consecuencias económicas negativas” contempladas en el artículo 140 a) LPI dio la posibilidad al legislador de introducir en el texto de la ley acciones de responsabilidad civil que no tienen por qué ser indemnizatorias, como la acción del enriquecimiento injustificado, que responde a la finalidad restitutoria. Sin embargo, el legislador no aprovechó el abanico de posibilidades que ofrecía la directiva, y así lo denunciaron diversos autores, entre los que destacan: BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo del daño...*cit.*, p. 260, en un capítulo denominado “La pobreza jurídica del proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual”.

<sup>349</sup> Que el legislador haya copiado la frase de la Directiva, transponiendo el artículo conservando la mención “entre ellas” podía hacer pensar, que ambas posibilidades para el cálculo de la indemnización, tanto los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor como el lucro cesante, fueran formas de modular la indemnización *numerus apertus*, de tal manera que las que el legislador resalta, fueran sólo algunas de las circunstancias que de concurrir harían que se entendiera que se ha causado un daño menor. La interpretación jurisprudencial, sin embargo, se ha decantado porque las opciones indemnizatorias son *numerus clausus*: YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad por daños a la propiedad intelectual”, en REGLERO CAMPOS (Dir.) *Tratado de responsabilidad...cit.*, p. 1677.

Volviendo la atención al actual artículo 140 LPI, la introducción del tercer criterio para el cálculo de la indemnización, consistente en la apropiación por el perjudicado del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor, introduce en nuestro derecho una fórmula que tiene su origen en la teoría del triple cómputo del daño, lo cual es en mi opinión cambio más notorio en la nueva redacción del TRLPI que continúa vigente, con sus ventajas e inconvenientes:

El principal inconveniente de la introducción de la novedad legislativa consistente en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor, es que a pesar la ventaja que supone otorgar al perjudicado un tercer método para la elección de la indemnización, en el sentido de que se dota a la parte más débil de mayor protección al considerar por vez primera el enriquecimiento o beneficio ilícito generado por el infractor, se ha confundido la ubicación idónea que en rigor debería ocupar este precepto. El hecho de ignorar lo que la doctrina venía años solicitando<sup>350</sup>, que suponía la introducción en el texto de la ley de una verdadera acción de enriquecimiento injustificado alejada de las acciones de resarcimiento, ya que aquella es una institución jurídica diferente a la indemnización<sup>351</sup>, ha desembocado en que dicha particular acción que se basa en los

---

<sup>350</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ V., *Daños y perjuicios en la...cit.*, p. 196.

En el mismo sentido, YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor, intimidad y propia imagen”, en REGLERO CAMPOS, F., (Dir), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 1680. En esta última obra el autor sostiene que para los casos en los que no existe daño cuantificable pero sí un provecho del autor, por ejemplo en los casos en los que infractor y autor ganan, debido a la publicidad de la infracción que pueden otorgar los medios de comunicación para un caso determinado (el ejemplo es de CAEMMERER, citado por Díez-PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento...cit.*, pp. 59 y 60), “la solución sólo puede pasar por dar autonomía a una acción de enriquecimiento injusto que lleve al infractor a perder el beneficio neto”. Poco después el citado autor, sabiamente expone que “el texto vigente del precepto se limita a presentar los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita como un criterio más de entre los varios que sirven para deducir esas misteriosas consecuencias económicas negativas”. Pienso que en este punto el autor quiere subrayar que la actual redacción del artículo 140.2 LPI no es lo suficientemente rigorista a la hora de esclarecer si considera esta forma de calcular la indemnización como una restitución o como un resarcimiento, puesto que dentro de “las consecuencias económicas negativas” parecen caber ambas posibilidades. No obstante, el autor finaliza con unas tajantes palabras: “a nuestro juicio, no debe haber obstáculo para que siga en pie, junto a la normativa de la propiedad intelectual, la posibilidad de utilizar la doctrina del enriquecimiento, aunque remozada. Desde luego, haría falta un reconocimiento explícito de la compatibilidad de las acciones”.

<sup>351</sup> Dentro del abanico de remedios que ofrece el Derecho civil orientados a la reparación y restitución se encuentran: la reparación en naturaleza, los métodos indemnizatorios por equivalencia y de restitución de beneficios o de enriquecimiento.

beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, se insertara dentro de las consecuencias económicas negativas para el cálculo de la indemnización, y con ello se hiciera tan difícil la comprensión del artículo, que parecía dar dos opciones de cálculo: las consecuencias económicas negativas por un lado, que se calculan *entre otras* atendiendo a dos criterios fundamentales -lucro cesante presumible y beneficio ilícitamente obtenido por el infractor-, y por otro la regalía hipotética o royalty, pero luego en realidad eran tres: las consecuencias económicas negativas que se bifurcan el dos: a) el lucro cesante presumible y b) el enriquecimiento ilícitamente obtenido; y además de esas dos opciones se encuentra la tercera posibilidad de resarcimiento a opción del perjudicado: la regalía hipotética o royalty.

La grave deficiencia en la redacción y en la separación de conceptos indemnizatorios y resarcitorios que adolece el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>352</sup> y que sin embargo, y como modelo en el cual fijarse, no presenta la Ley de Competencia Desleal en su artículo 32,<sup>353</sup> llevó a que gran parte de la doctrina diera por sentado quizás demasiado pronto (todavía no había jurisprudencia que

---

<sup>352</sup> Además de la doctrina, la jurisprudencia parece pensar lo mismo sobre los defectos que presenta el artículo 140.2 LPI desde un punto de vista técnico-jurídico. De las pocas valoraciones que se han emitido sobre el artículo 140 LPI, rescato la de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª) Nº. 103/2015 de 11 mayo: “la determinación de la indemnización por los daños ocasionados derivados de la infracción de los derechos de autor se trata de una cuestión compleja, en cuya decisión no ayuda el legislador, dado que en el artículo 140 del TRLPI se establecen unos criterios poco concretos, limitándose a incluir no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho”.

<sup>353</sup> El artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal detalla y diferencia perfectamente la acción de enriquecimiento injustificado de la indemnización de daños y perjuicios. La redacción del artículo es la que sigue:

“Artículo 32. Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

- 1.ª Acción declarativa de deslealtad.
- 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
- 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
- 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
- 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
- 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.”



interpretaba el artículo) que sólo había dos maneras de calcular la indemnización patrimonial: una atendiendo al *royalty*, y la otra a las consecuencias económicas negativas, entre las que incluía para valorarlas de forma *numerus apertus*, el lucro cesante del perjudicado y los beneficios que el infractor hubiera obtenido como consecuencia de su actividad ilícita<sup>354</sup>.

Luego la jurisprudencia, interpretando la ley, vino a confirmar la ventaja que el nuevo articulado suponía para el damnificado: el hecho de que se podía considerar que efectivamente había tres criterios diferenciados en vez de dos, dando una opción más al perjudicado para el cálculo de la indemnización. La interpretación judicial ha permitido entonces, que para calcular la indemnización, dentro de una acción de resarcimiento, el perjudicado pueda basarse exclusivamente en el enriquecimiento conseguido por el infractor como consecuencia de la actividad ilícita, cosa que con la redacción anterior a la reforma de 2006 era imposible. Así, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª, sentencia Nº 208/2015 de 24 noviembre) en un caso de piratería mediante la venta y difusión de CD, estima como total indemnizatorio la cantidad de 27.873,42 euros resultantes de restar el 52,38% (ya que ese es el porcentaje que ostentaba de derechos de autor el perjudicado en toda la obra) de los gastos soportados (como la masterización del disco, gastos varios de grabación y el gasto de por el alquiler y transporte del piano) a la cantidad total facturada, desestimando la reclamación por daño moral puesto que no constaba acreditado que la edición y venta del disco hubiera supuesto un perjuicio para la imagen y el prestigio del autor.

Que la jurisprudencia haya interpretado la ley de una forma en la que se benefician los derechos del autor y que suple en parte las deficiencias de la redacción

---

<sup>354</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños a la...*cit.*”, pp. 1671 y 1672. Reproduzco las palabras exactas que el autor utiliza: “el precepto ya no concede una opción entre el lucro cesante sufrido y el precio de la licencia. Ahora el actor tendrá que escoger entre reclamar ésta o demostrar unas nebulosas “consecuencias económicas negativas”, y “entre ellas”, se habrán de valorar, pero no sabemos cómo, el lucro cesante y el beneficio obtenido por el infractor: “la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita”. No se sabe si ese enriquecimiento es una manera de calcular el lucro cesante o es una cantidad que, por ley se convierte en equivalente del mismo.”

actual del artículo 140.2 LPI, no quiere decir que no haya una necesidad urgente de reformar este precepto, ni que las críticas formuladas por la doctrina se hayan compensado en su totalidad, ya que el hecho de no diferenciar la acción de enriquecimiento injustificado como lo que en realidad es, e introducir una fórmula muy parecida al mismo (con la particularidad de que se exige que el enriquecimiento sea ilícito) dentro de un concepto jurídico indeterminado como son las consecuencias económicas negativas, no hace sino complicar las cosas, confundiendo en lo que respecta a los requisitos de la conducta infractora, como son la necesidad de culpa o la existencia del daño<sup>355</sup>.

En definitiva, pienso que el tratamiento del artículo 140 en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, merece el calificativo de insuficiente. Más aún cuando la Directiva Antipiratería en su artículo 13 permitía grandes posibilidades al legislador con respecto al cálculo de valoración del perjuicio patrimonial mediante el coste de la licencia o *royalty*:

“Artículo 13.

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, *cuando menos*, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.”

La expresión “*cuando menos*”, abría la opción a que nuestro legislador transpusiera la Directiva Antipiratería permitiendo la posibilidad de que el perjudicado optara por exigir una indemnización por el daño sufrido (ya sea lucro cesante o daño emergente como alternativa) u otra que representara el doble del importe de los cánones que habrían sido aplicados si el infractor hubiera solicitado la

---

<sup>355</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 69. Considero que el concepto jurídico de “las consecuencias económicas negativas” dentro del cual se ponen a disposición del perjudicado las dos posibilidades para calcular su indemnización, no presenta suficiente rigor jurídico, puesto que no clarifica si se refiere a acciones indemnizatorias o resarcitorias. El requisito de la culpa o negligencia en la conducta del infractor no es exigible de la misma forma si la opción para calcular la indemnización se considera de naturaleza resarcitoria que si se estima de naturaleza restitutoria.

autorización en cuestión. Esta indemnización por el doble, era una posibilidad a tener en cuenta, ya que hubiera servido como prevención contra la piratería, dentro de un sector como la propiedad intelectual tan castigado en nuestro país, entre otras cosas debido a que la disuasión establecida por el Derecho administrativo y penal parecen no dar sus frutos, y también a la propia configuración de la figura de la regalía hipotética que ya he tenido ocasión de mencionar *supra* que coloca al infractor en una situación privilegiada. La situación de ventaja en la que se sitúa el infractor al simplemente obligarle a pagar el valor de la licencia que hubiera tenido que abonar si hubiera pedido permiso para utilizar el derecho protegido, es un infortunio que con el establecimiento de la obligación de pagar, en concepto de indemnización por regalía hipotética el doble del precio de la licencia o un múltiplo similar, se paliaría en gran medida. Esta posibilidad, a pesar de sus ventajas, pareció ser demasiado arriesgada para los que sin realizar un estudio exhaustivo de los daños punitivos,<sup>356</sup> pensaban que una indemnización por el doble o triple del valor de la tarifa podía suponer una representación de los mismos en su variedad más pura. Esta equivocada forma de pensar de tanto la doctrina como de quizás el legislador europeo<sup>357</sup>, supuso

---

<sup>356</sup> Los daños punitivos son una institución ajena al Derecho continental europeo, y establecen la posibilidad de que un juez civil, dentro de un proceso de esa misma naturaleza, imponga indemnizaciones por un valor muy superior al daño causado, con la función de prevención y castigo de las conductas deleznable. Por las amplias facultades que se otorgan al juzgador en un proceso como es el civil, que no está orientado a la función preventiva y no cuenta con las debidas garantías, es una fórmula que se concibe con razón con ciertas cautelas por la mayoría de los estudiosos del Derecho de nuestro continente, los autores que la apoyan lo hacen sugiriendo su instalación a pequeña escala y con muchas precauciones.

<sup>357</sup> Existe una equivocada forma de concebir los daños punitivos por parte de la doctrina, ya que reconocidos autores que han estudiado la posibilidad de conceder indemnizaciones por el doble del importe de las licencias las han considerado daños punitivos puros, cuando en realidad, no dejan de ser indemnizaciones “*a forfait*” o en determinados casos, daños punitivos en su variedad de “*multiple damages*”; en este sentido: YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1674; así como YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ V., *Daños y perjuicios...cit.*, pp. 286 y ss.

En el mismo error, motivado por la confusión de la fórmula con los daños punitivos, parece haber caído el legislador europeo, porque en su Propuesta de Directiva de 30 de enero de 2003, ofrecía la opción de que los estados utilizaran en su transposición la posibilidad de que el perjudicado optara por exigir una indemnización por el daño sufrido, u otra que representara el doble del importe de los cánones que habrían sido aplicados si el infractor hubiera solicitado la autorización en cuestión (art. 17.1.a). Sin embargo, este novedoso y preventivo criterio no cuajó, porque en mi opinión, el legislador tuvo cierto miedo de sacar esa fórmula a la luz por el parecido que pudiera tener con los daños punitivos. Finalmente, la redacción definitiva de la Directiva no fue tan explícita, y a pesar de que ésta sigue permitiendo la introducción del criterio del doble del importe de la licencia, no se articuló expresamente ninguna referencia a dicha fórmula.

que no se terminara de transponer la Directiva 2004/48 aprovechando las posibilidades y finalidad que esta marcaba en su considerando 3: la tutela eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

Mejor consideración merece otro aspecto del régimen de las indemnizaciones a partir de la reforma realizada por la ley 19/2006, los gastos de investigación para la actividad infractora. En este tema, el legislador transpuso la Directiva completando lo que ésta escuetamente establecía en su artículo 14<sup>358</sup>, ya que implementa los gastos de investigación en los que el autor hubiere incurrido para obtener pruebas razonables del ilícito. Esta novedad ha permitido que se estimen los gastos de los detectives contratados para comprobar que se está produciendo la infracción como demuestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª, Sentencia Nº. 254/2016 de 29 septiembre), y sin embargo no se estimen los gastos consistentes en el importe del poder notarial y del dictamen pericial encargado para comprobar las similitudes y diferencias entre la obra y el plagio (3.872€), ya que no son gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial, sino gastos estrictamente procesales sujetos al régimen de costas, así lo expuso la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección Nº 4, de 14 de julio de 2016, Nº 444/2016.

---

Más recientemente se ha expresado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual es contrario al establecimiento de una disposición que habilite a establecer indemnizaciones punitivas del doble o el triple de la remuneración por precio de la licencia si se estuvieran utilizando legalmente las obras protegidas.

En el asunto C-367/15 con fecha de 25 de enero de 2017, el TJUE aclara que “el hecho de que una indemnización calculada a tanto alzado no sea exactamente proporcional al perjuicio sufrido no imposibilita que los Estados opten por medidas más protectoras que los mínimos que establece el artículo 13 de la Directiva 2004/48. “El hecho de que no conlleve una obligación de establecer indemnizaciones punitivas no significa que se deba interpretar como una prohibición de adoptar indemnizaciones de este tipo”. Además, el TJUE expresa sus dudas acerca de si una indemnización que se amplía en el doble de la cuantía de la licencia “pueda exceder de forma clara y considerable el perjuicio realmente sufrido”.

<sup>358</sup> Artículo 14 de la Directiva Antipiratería: “los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido correr la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad”

Asimismo, con la reforma realizada por la Ley 19/2006 se introdujo otra novedad en el artículo 138 del TRLPI que ha sido bienvenida por la doctrina, el citado artículo en su párrafo 1º establece lo siguiente: “el titular podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral *en medios de comunicación* a costa del infractor”. Se trata de una medida que tiene que ser razonada en la demanda, alegando las consecuencias que se pretenden evitar o los daños que se pretenden reparar, ya que la publicación de la sentencia es de por sí reparadora, y en cierto punto, hasta ejemplarizante, tal y como argumenta la sentencia Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, de 9 de enero de 2007. La mencionada medida viene a completar al artículo 272.2 C.P., que preveía (y sigue previendo, a pesar de que en rigor se debe entender derogado<sup>359</sup>) la publicación de la sentencia en concepto de responsabilidad civil derivada de delito, aunque con una difusión mucho menor, ya que esta publicación se tenía que hacer en un periódico oficial<sup>360</sup>, cosa que ahora con la reforma del artículo 138 de la LPI se amplía, mencionándose expresamente la difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral *en medios de comunicación* en general, a costa del infractor. Esto supone la posibilidad de que se publique en medios de comunicación distintos a los diarios oficiales, lo cual merece una calificación positiva por aumentar la protección que se otorga al perjudicado.

#### 2.2.2. El método de cálculo de la indemnización realizado a partir de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor.

En la reforma del artículo 140 LPI que se llevó a cabo mediante la Ley 19/2006, el legislador endureció a favor de los titulares de derechos protegidos el sistema de valoración del daño del que se partió, incorporando el cálculo de la indemnización mediante los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor. A pesar de ello, para

---

<sup>359</sup> Tal y como dicta el artículo 2 C.C: “las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”. Se produce, por tanto, una derogación tácita cuando la ley nueva se opone, simplemente, a la antigua.

<sup>360</sup> Artículo 272.2 C.P.: en el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.

una parte de la doctrina<sup>361</sup> estas reformas han sido demasiado tímidas, carentes de rigor jurídico en algunos aspectos, por lo que en resumen, se han quedado demasiado cortas para la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual.

A diferencia de lo que sucedía en el art. 43.2 de la Ley de Marcas, o en el 66.2.b) de la Ley de Patentes y el 55.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, todas en sus redacciones anteriores al año 2006, en la Ley de Propiedad Intelectual por aquél entonces no se otorgaba al perjudicado la alternativa de reclamar el importe del beneficio que la actividad ilícita había generado para el infractor. Esta opción fue integrada a partir de dicha reforma del año 2006, recibiendo multitud de críticas por parte de la doctrina, que por otro lado son inherentes al origen de la figura, conocida como “método de triple cómputo del daño”, y que ponen de manifiesto la dificultad de dar sentido a dicha opción dentro de las acciones de resarcimiento sin que a su vez se predique obligadamente sus características punitivas, ya que el cálculo de la indemnización difícilmente puede realizarse mediante algo que nada tiene que ver con ella, como es el enriquecimiento del infractor.

La introducción, en el antiguo sistema de dos opciones para el cálculo de la indemnización que establecía el antiguo artículo 135 LPI (a saber, el lucro cesante presumible y el *royalty* o, tal y como se denomina en el texto, para el cálculo de “*las consecuencias económicas negativas*”) de un nuevo método que se basa en la

---

<sup>361</sup> La reforma fue tímida, en el sentido de que no consiguió paliar el principal problema que había sido ya denunciado por la doctrina, que es básicamente la *infra*-indemnización o la situación de riesgo cero para el infractor si el titular opta por calcular su indemnización mediante la *regalía hipotética* contenida en el artículo 140.2 LPI. Este problema viene perfectamente explicado por YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1655, de la siguiente forma: “quien quiera infringir un derecho de propiedad intelectual no veía en la aplicación de las normas civiles riesgo suficiente como para respetar ese derecho, puesto que en ningún momento incurría, por lo normal, en un riesgo superior al precio que implicaba la obtención de una licencia.”

Por otro lado, la fórmula elegida por el legislador con la Ley 19/2006 ha merecido calificativos negativos por parte de la doctrina, y es que, “cualquier fórmula era buena menos no escoger ninguna” en referencia a las opciones que permitía la el artículo 13.1 b) de la Directiva 2004/48 CE y que finalmente no fueron desarrolladas en la transposición de la misma: YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 266; YZQUIERDO TOLSADA M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...*cit.*”, p. 1683.

restitución de los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor, es algo que choca con la teoría básica indemnizatoria, que busca la monetarización del daño y su posterior resarcimiento<sup>362</sup>, lo cual me lleva a plantearme la naturaleza jurídica de dicho método de cálculo indemnizatorio. Desde su introducción a partir de la reforma del año 2006, ha sido difícil la discusión en torno a su naturaleza, consistente en dilucidar si la fórmula por la que el demandante se apropia del beneficio (ilícito) obtenido por el infractor, puede considerarse de naturaleza resarcitoria (en sede de daños y perjuicios), tal y como indicaba REGLERO CAMPOS<sup>363</sup>, y tal y como la ley da a entender al estar el artículo configurado como un método para calcular la indemnización, o bien, si puede ser considerada una opción de cálculo de naturaleza restitutoria, prescindiendo de características indemnizatorias y configurando por tanto una verdadera acción de enriquecimiento injustificado, pero “camuflada” dentro de un método para calcular la indemnización.

A modo de introducción al capítulo 2.4.1, en el que se tratará la posibilidad de que concurran en una misma demanda la acción de resarcimiento y la de restitución, tengo que destacar aquí brevemente, que el hecho de que el precepto se considere de una u otra naturaleza, trae indudables consecuencias prácticas, al igual que sucedía con el método de cálculo de la indemnización de la regalía hipotética. Si la naturaleza del precepto que habilita al perjudicado a quedarse con las ganancias obtenidas ilícitamente por el infractor se considera resarcitoria, dentro, por tanto, de la categoría general del derecho de daños, en rigor se le debería permitir al demandante que ha

---

<sup>362</sup> DÍEZ PICAZZO, L., *Derecho de daños...cit.*, p. 46: “las normas sobre responsabilidad civil no pueden llegar más allá del alcance económico del daño efectivamente producido y no pueden entrar en funcionamiento si el daño no ha existido, por muy reprochable que haya sido la conducta del acusado o demandado.”

<sup>363</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...cit.”, p. 1681: “otra clara manifestación del carácter preventivo-punitivo de la responsabilidad civil la encontramos en la genéricamente llamada “reparación en equidad”, por la que se otorga al perjudicado el derecho a reclamar a la persona que realiza el daño el beneficio que obtuvo como consecuencia del hecho dañoso (lo que podría considerarse como una variante de los daños punitivos). Así, el art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el que se prevé que a la hora de valorar los daños se tenga en cuenta *el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma*”. Esta fórmula, en mi opinión no me parece una manifestación de los daños punitivos sino de baja calidad legislativa, al confundir la restitución con el resarcimiento.

visto mermado su patrimonio como consecuencia del ilícito que a su vez ha enriquecido al infractor, realizar una acción de enriquecimiento injustificado en base al artículo 138 TRLPI<sup>364</sup> además de su acción de daños establecida en el 140.2. Esto siempre y cuando se acepte que la acción de daños y perjuicios pueda ser copulativa de la de enriquecimiento injustificado, lo cual en el plano teórico, no tendría mayores problemas, ya que pertenecen a realidades distintas con diferentes funciones. A tal posibilidad ha respondido MARTIN OROZCO<sup>365</sup> argumentando que podría ser posible la vertebración entre ambas acciones siempre y cuando se respeten una serie de reglas para que no se enriquezca el autor indebidamente como consecuencia de entablar una acción por daños sumada a una de enriquecimiento.

Otra de las consecuencias que llevaría aceptar la naturaleza resarcitoria del precepto, sería la consideración obligada de la figura o del método de cálculo de la indemnización, como una representación de los daños punitivos, o en rigor, de una indemnización con grandes posibilidades de resultar superior al daño (e independiente de éste). Y es que un estudio exhaustivo de los daños punitivos revela que en este caso no se podría predicar la existencia de los mismos, puesto que no se trata de la multiplicación por un número del valor del daño (*multiple damages*) ni de una suma añadida a éste al arbitrio de un órgano judicial y en atención a la injusticia de la conducta, que habilite a que se pueda superar en varias veces el valor de la indemnización (daños punitivos puros), sino de una forma nueva que comparte características de ambas realidades, tanto la resarcitoria (lo que pone en evidencia por ejemplo la exigencia del artículo 140 LPI de que el hecho sea ilícito) como la

---

<sup>364</sup> Artículo 138 LPI: acciones y medidas cautelares urgentes:

“El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140.”

<sup>365</sup> La obligación indemnizatoria y la restitutoria responden a causas muy diferentes. Mientras en la primera su razón de ser gira en torno al daño, entendiendo por tal a todo menoscabo, quebranto o perjuicio antijurídico (según el DCFR, que contiene una serie de principios, definiciones y reglas modelo de Derecho privado europeo que pretenden servir como preludio de una plasmación jurídica efectiva con respaldo político, dejando de ser un trabajo puramente académico: “*any type of detrimental effect*”), la segunda viene determinada por el enriquecimiento producido a costa de otro patrimonio, pudiendo coincidir o no con el daño causado.

La obligación resarcitoria gira en torno al daño y sin embargo la restitutoria no, aunque esto no es del todo claro puesto que para que se de esta última se requiere un correlativo empobrecimiento del perjudicado, empobrecimiento que “presupone un quebranto, desventaja equiparable a la figura del daño en sentido amplio”: OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 320.



restitutoria (el montante que coincide con los beneficios obtenidos por el infractor nos sitúa en un terreno cercano al enriquecimiento injustificado, aunque en este caso no se sabe si se aplicarían todos los requisitos de la figura, ya que el hecho de estar enmarcado el precepto dentro del artículo 140 LPI que hace referencia a la indemnización de daños y perjuicios, hace muy difícil su interpretación en la práctica por parte de los jueces y magistrados).

Si la mencionada fórmula del artículo 140.2 apartado a) opción segunda LPI (los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita) se considera de naturaleza restitutoria, como una verdadera acción de enriquecimiento injustificado camuflada bajo la apariencia de método para calcular la indemnización, llevaría consigo la ineludible consecuencia de imposibilitar el ejercicio de la acción de enriquecimiento injustificado copulativa de la de resarcimiento, ni tan siquiera efectuada por sí misma dentro del abanico de posibilidades que otorga el artículo 138 LPI, ya que la acción de enriquecimiento se estaría ya ejercitando al amparo del citado artículo 140.2 a) LPI. Por lo tanto, actualmente, para poder ejercer acción contra una persona que hubiere cometido un ilícito actuando sin dolo o culpa, al estilo que lo que sugería la Directiva Antipiratería: “cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo” quedarían dos opciones, y las dos tienen una fundamentación jurídica por lo menos, complicada:

1.- Utilizar el artículo 140.2 LPI apartado a) acepción segunda (os beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita) o el apartado b) (la regalía hipotética) y argumentar que aunque estén dentro del artículo que lleva por título “indemnización” pertenecen en realidad a la lógica restitutoria, por lo que no haría falta que el infractor hubiera actuado con dolo o culpa.

2.- Invocar el ambiguo artículo 138 LPI, que indica textualmente que “el titular de los derechos reconocidos en esta ley, *sin perjuicio de otras acciones que le correspondan*, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140”. El perjudicado tendría que alegar que la frase “sin perjuicio de otras acciones que le correspondan” deja abierta la puerta a la opción de ejercer

acción de enriquecimiento injustificado. Si no estuviera recogida esa frase en el texto de la ley sería aún más complicado ejercer una acción de enriquecimiento injustificado diferenciada en base al artículo 138 LPI, ya que existe una línea jurisprudencial que entiende que ese tipo de acciones son una fuente normativa subsidiaria (entendido en el sentido de que juegan las reglas generales de prelación normativa, y entre normas del mismo rango, la especialidad<sup>366</sup>) y la única opción que quedaría sería apelar a lo que la doctrina denomina “acción general de enriquecimiento” en cuanto remedio residual aplicable en defecto de legislación específica<sup>367</sup>. No obstante, la mencionada “acción general de enriquecimiento” pienso que tendría poca viabilidad, puesto que se da la casualidad de que en el texto de la LPI se encuentra una fórmula que parece ya de naturaleza restitutoria, por lo que el demandado podría alegar que la acción de enriquecimiento no sería la única opción que tendría el perjudicado para apropiarse de lo que es suyo, sino que tiene la contenida en el artículo 140.2 a) acepción segunda (los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita). El actor, tendría el contraargumento de que en realidad la fórmula contenida en el artículo 140.2 a) acepción segunda no es realmente de naturaleza restitutoria sino resarcitoria, pero en definitiva, parece tener unas consecuencias muy similares que las acciones restitutorias por devolver al actor lo que obtuvo el perjudicado como consecuencia de la infracción. En definitiva, detrás de las cuestiones jurídicas en torno a la naturaleza del citado método de valoración del daño que se incorporó con la última reforma de la ley 19/2006 (a saber, los beneficios que el infractor hubiera obtenido como consecuencia de la utilización ilícita), se proyectan interesantes cuestiones prácticas que no tendrán una sencilla respuesta, puesto que ni está clara la naturaleza jurídica de los métodos de valoración del daño contenidos en el artículo 140.2 LPI, ni tampoco la posibilidad de ejercer acción de enriquecimiento injustificado en base al artículo 138 LPI.

Ante estas deficiencias en la regulación actual de la Ley de Propiedad Intelectual en lo que respecta al resarcimiento y restitución, propongo en esta

---

<sup>366</sup> Sobre la especialidad y prelación normativa en lo que respecta a la acción de enriquecimiento injustificado se pronuncia la siguiente sentencia de una forma clara: STS Nº 558/2002, ECLI:ES:TS:2002:4099.

<sup>367</sup> ZIMMERMAN REI, N., *Estudios de Derecho privado europeo...cit.*, p. 252.

investigación en su conjunto, un sistema que defienda de una manera más justa, desde el Derecho civil, y respetando siempre sus principios indemnizatorios y no sancionatorios, los derechos de los titulares de obras protegidas, en base a la puerta abierta que dejó la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que daba posibilidades de que el Derecho civil actuara tajantemente contra la piratería, y contra los que hubieran actuado “sin motivos razonables para saber que estaban cometiendo el ilícito” posibilidades que sin embargo, tal y como he expuesto *supra*, no ha sabido aprovechar nuestro legislador

La principal dificultad que he encontrado a la hora de estudiar el artículo 140.2 LPI es la de determinar la naturaleza jurídica de las opciones de cálculo de la indemnización que dicho artículo pone a elección del perjudicado. Una vez establecida la naturaleza jurídica de dichas acciones ya podrían sugerirse cambios para conseguir que al infractor no le resulte rentable económicamente el ilícito, como por ejemplo la determinación de la posibilidad de vertebración de ambas acciones resarcitorias y restitutorias, o estudiar la manera de establecer una indemnización *a forfait* o regalía hipotética basada en el doble del importe de la licencia, lo cual, como menciono en las conclusiones de esta investigación, es posible sin que su introducción contravenga necesariamente los principios fundamentales de la responsabilidad civil.

He de insistir en que los problemas en torno a la posibilidad de entablar distintas acciones según se predique una u otra naturaleza de las fórmulas que se contienen en el artículo 140.2 LPI para calcular la indemnización, vienen en su mayoría provocados por el propio origen de la figura en la que se basa nuestro legislador para dar forma al artículo 140 LPI, que además se complica por la mezcla de los lenguajes en terreno resarcitorio-restitutorio, que lamentablemente viene constituyendo un verdadero lugar común en la doctrina, la jurisprudencia, y las propias normas positivas de tutela judicial de los bienes inmateriales. En esta investigación apuesto por el rigor y la determinación en los conceptos, aunque en este caso el legislador no lo ponga fácil con la redacción y la ubicación del citado método para calcular la indemnización. La solución a este tema conceptual y de naturaleza jurídica no es una cuestión menor, y

puede desembocar en hechos prácticos como la necesidad o no de culpa en la conducta del infractor o “pirata” para que se estime la acción de restitución de sus beneficios, o incluso el hecho de que se puedan apreciar indemnizaciones con características punitivas en la Ley de Propiedad Intelectual. Por ello, es necesario desarrollar un subapartado aparte para arrojar luz sobre las posibilidades de interpretación de la fórmula del artículo 140.2 LPI:

### 2.2.3. La nueva fórmula indemnizatoria de la LPI en vigor a partir del año 2006: la teoría del triple cómputo del daño.

#### 2.2.3.1. Cuestiones previas

La mayoría de las leyes que tratan los derechos sobre bienes inmateriales, presentan, en sus artículos encargados de desarrollar las consecuencias civiles de la actividad ilícita, un triple método por el que el perjudicado puede optar para calcular el daño. No sólo, entonces, el TRLPI otorga al perjudicado en su artículo 140 la posibilidad de elegir, con el objetivo aparente de calcular su indemnización, entre los beneficios obtenidos por el infractor, el precio de la licencia, y el lucro cesante (presumible), sino que también otras leyes especiales otorgan esas tres opciones de una forma muy similar. Así, destaco las siguientes disposiciones legales:

1.- La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en su artículo noveno, otorga medidas a opción del perjudicado para conseguir la tutela judicial, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la apropiación del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. Parece dar la posibilidad el articulado de que se indemnice por un lado, y por otro se restituya el enriquecimiento injustificado, diferenciando, por tanto, entre ambos conceptos, tal y como se puede apreciar en el artículo que transcribo textualmente:

“Artículo noveno:

La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

- a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.
- b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.
- c) La indemnización de los daños y perjuicios causados.
- d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.

Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.”

El citado artículo noveno de la Ley del Honor se diferencia de la fórmula establecida en el artículo 140.2 de la Ley de Propiedad intelectual, en que a pesar de que en ambas normas se reconoce al perjudicado la posibilidad de obtener las ganancias que el infractor haya conseguido como consecuencia de la intromisión ilegítima, lo hacen de una manera muy distinta, ya que en la Ley del Honor, tal y como se ha mencionado, se diferencian por un lado las acciones indemnizatorias y por otro las de enriquecimiento; sin embargo, en la Ley de Propiedad Intelectual, la fórmula que habilita al perjudicado a apropiarse de las ganancias obtenidas ilícitamente se encuentra dentro de las medidas que el artículo 140.2 LPI establece como acciones indemnizatorias. Por lo tanto, en esta última ley no se diferencia entre la acción resarcitoria e indemnizatoria, sino que las tres opciones por las que puede optar el perjudicado son la representación, en teoría, de una misma acción: la de indemnización de daños y perjuicios.

Con la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se eliminó la antigua y discutida por la doctrina fórmula de cálculo de la indemnización por daño moral en la Ley del Honor, que habilitaba a que este se disminuyera o aumentara en función de las ganancias ilícitamente obtenidas por el infractor, de tal manera que cuanto mayores beneficios hubiera obtenido, mayor indemnización por daño moral le correspondía al perjudicado. Este método de cálculo de indemnización que dependía de las ganancias obtenidas por el infractor llegó a ser calificado por algunos autores como una suerte de sanción dentro del Derecho civil, incluso por otros como una representación de los daños punitivos en la Ley del Honor<sup>368</sup>. Por suerte, el legislador rectificó y acabó por retirar ese criterio modulador de la indemnización en la reforma del 23 de junio del año 2010.

En el panorama legislativo actual español, la ley que sin lugar a dudas mejor diferencia, las acciones de enriquecimiento y de resarcimiento es la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Esta norma, es muy explícita en lo que a la acción de restitución se refiere y prevé lo que textualmente denomina en su artículo 32 punto 6 “acción de enriquecimiento injusto”:

*“Artículo 32. Acciones.*

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1ª.- Acción declarativa de deslealtad.

2ª.- Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

---

<sup>368</sup> Sirva de ejemplo, MARTIN CASALS, M., “Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982”, *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, 1990, pp. 1231 y ss. El autor citado señala cómo en la indemnización por daños morales y en los criterios o parámetros establecidos por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, puede encontrarse, larvadamente, la figura de los daños punitivos, sobre todo, cuando el artículo 9.3 de dicha ley, establecía como criterio de valoración del daño moral la gravedad de la lesión efectivamente producida para lo cual tomaba en consideración el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma (este criterio fue modificado a partir del 23 de junio de 2010).

3ª.- Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4ª.- Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5ª.- Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6ª.- Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.”

Esta diferenciación de acciones que establece el mencionado artículo, ha merecido el elogio de algunos autores<sup>369</sup>, quienes subrayando la falta de rigor jurídico en la determinación de las acciones a disposición del perjudicado que tienen otras leyes que defienden los derechos sobre bienes inmateriales como la de propiedad intelectual, han sugerido que el artículo 32 LCD podría ser una fórmula a seguir para

---

<sup>369</sup> PANTALEÓN PRIETO, en el Prólogo al libro de BASOZABAL ARRUE, X., hace mención y elogia la diferenciación de acciones que establece la citada Ley de Competencia Desleal: BASOZABAL ARRUE, *El enriquecimiento injustificado por intromisión...cit.*, p. 15. En el mismo sentido, DÍEZ PICAZZO, L. *Derecho de...cit.*, p. 55: “más precisa es, en cambio, la Ley de Competencia Desleal que en el artículo 18 separa la acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal, que se produce si hubiera intervenido dolo o culpa del agente, y la acción de enriquecimiento injusto [...]. El error de no separar nítidamente la acción de enriquecimiento y las acciones de indemnización, se perpetúa no sólo entre los comentaristas de las normas citadas, sino también en muy notables autores”.

Además de estos autores, para FERNÁNDEZ NOVOA, (FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Ed. Marudi Pons, Madrid, 1997, pp. 14-15) la Ley de Competencia Desleal hace visible la acción de enriquecimiento que estaba latente en la de Patentes (pienso que se refiere a su artículo 66.2), basada en un sistema mixto de responsabilidad objetiva y subjetiva. El mencionado autor se muestra, por un lado, en contra de que la fórmula indemnizatoria de la regalía hipotética tenga una naturaleza restitutoria del valor indebidamente extraído del patrimonio, ya que la califica como un una fórmula de determinación de la indemnización abstracta u objetiva, y por otro lado, también se posiciona en contra de que la opción contenida en el artículo 140. 2. a) acepción segunda: las ganancias obtenidas ilícitamente por el infractor sea una verdadera indemnización de carácter resarcitorio.

Considera el autor que el artículo 66.2 de la Ley de Patentes, que tiene la misma regulación tripartita que el actual artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, se introdujo con el fin de frenar la tendencia tradicional de la jurisprudencia española a recortar, e incluso eliminar, el resarcimiento por el lucro cesante (debido entre otras cosas a su dificultad probatoria). En su afán de hacerlo, sobrepasaría los límites del resarcimiento positivo y negativo del infractor, y se adentraría en el enriquecimiento injustificado, que es lo que en su opinión, verdaderamente concede la fórmula de la ley de Patentes cuando menciona la apropiación por el perjudicado de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor.

que se estableciera una clara diferenciación entre las acciones restitutorias y resarcitorias en los demás textos legales que protegen los derechos sobre bienes inmateriales.

Otras leyes más modernas que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma la Ley del Honor, han seguido la dinámica establecida en el artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (más bien es al revés, y la LPI ha seguido la línea de la Ley de Marcas o Ley de Diseño Industrial, puesto que la reforma de la LPI es posterior), y a la fórmula de la regalía hipotética que tanto debate doctrinal ha generado en torno a su naturaleza jurídica, le han sumado el nuevo método de cálculo de indemnización que se basa en el enriquecimiento obtenido por el infractor como consecuencia de su acción ilícita, dando como resultado las tres opciones para calcular la indemnización que dan nombre a la teoría de triple cómputo del daño. Un ejemplo es la Ley de Marcas 17/2001, de la cual extraigo y transcribo su artículo en cuestión:

“Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios:

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.”

Como se puede apreciar, el parecido del artículo 43 de la Ley de Marcas con la fórmula indemnizatoria del artículo 140.2 de la Ley de Propiedad intelectual es enorme, ya que además, esta ley utiliza la misma frase de “las consecuencias



económicas negativas” como antesala de las tres opciones para el cálculo de la indemnización. Además de la citada Ley de Marcas, la Ley de Patentes 24/2015 también utiliza la misma fórmula tripartita para el cálculo de la indemnización, la triple fórmula de cómputo del daño. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de la fórmula contenida en el actual artículo 140. 2 apartado a) acepción segunda: los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, será la misma que tenía en su origen, al tener sus raíces y origen en la teoría del triple cómputo del daño.

#### 2.2.3.2. Origen, naturaleza jurídica, críticas y consecuencias prácticas de la teoría del triple cómputo del daño.

La similitud que guardan los artículos que tratan la responsabilidad civil en las leyes encargadas de proteger los derechos sobre bienes inmateriales no es una mera casualidad, ya que su articulado es prácticamente copiado del método conocido como “fórmula del triple del cómputo del daño”, figura de origen jurisprudencial procedente del ordenamiento de Alemania, con unas raíces bien definidas. El parecido que guardan dichas leyes no sólo abarca a nuestro ordenamiento, sino que abarca prácticamente todas las legislaciones de Marcas y Patentes del mundo romano-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusiva como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, o de propiedad intelectual<sup>370</sup>. Incluso desde antes de la entrada en vigor del BGB, la jurisprudencia del *Reichsgericht* o Tribunal Supremo de la Alemania Imperial, había dotado a determinadas normas que protegen los derechos sobre bienes inmateriales de una diferente manera de computar el daño, lo llamaban *dreifache Schadensberechnung*<sup>371</sup>. Esta construcción teórica fue asimilada por la jurisprudencia del *Bundesgerichtshof* o Tribunal Supremo Federal, y acabó plasmándose en algunas leyes especiales sobre la materia.

---

<sup>370</sup> BARRIENTOS ZAMORANO, M., “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial”, *Revista Ius et Praxis*, N° 1, 2008, pp. 123-143.

El autor examina la naturaleza del método indemnizatorio inspirado en la teoría del triple cómputo del daño que contiene la Ley Chilena de Propiedad Intelectual en su artículo 108, el cual es igual a la fórmula contenida en el artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

<sup>371</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple...cit., pp. 1263 y ss.

Sorprende, sin embargo, el hecho de que la adaptación que ha hecho nuestro legislador de la teoría del triple método del daño, al incorporarlo a diversas leyes tales como la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes, de Marcas y de Diseño industrial, no haya causado un interés especial por parte de la doctrina científica, que no ha dado la suficiente importancia al origen, justificación y conveniencia de la fórmula<sup>372</sup>. Esto contrasta con la polémica que existe en Alemania sobre su naturaleza jurídica, incardinación dentro del Derecho privado, funciones y consecuencias jurídicas<sup>373</sup>, la cual se extiende a todas las dimensiones del método de triple valoración del daño, desde su controvertido origen y naturaleza hasta sus consecuencias prácticas y jurídicas:

Analizando el origen de la fórmula, la construcción jurisprudencial de la figura nace a partir de la sentencia del *Reichsgericht* de 8 de agosto de 1895, más conocida con el nombre de sentencia “*Ariston*”. El problema jurídico del caso, desde la postura del demandante, era que las composiciones musicales que se habían utilizado por el demandado no produjeron un daño en sentido estricto (entendiendo como tal la merma en el patrimonio del perjudicado como consecuencia de la actividad ilícita, de tal manera que el damnificado se encontrara en una situación patrimonial peor que si el ilícito no se hubiera cometido<sup>374</sup>) ya que se daba la paradoja en la contienda judicial en cuestión, no extraña en los ilícitos contra la propiedad intelectual, de que el demandante y su obra ganaron popularidad como consecuencia de la acción intromisiva<sup>375</sup>.

---

<sup>372</sup> En el mismo sentido se expresa *Ibid.*, p. 1263.

<sup>373</sup> De todos los autores que han estudiado el tema, destaco, por su repercusión, el trabajo de VON CAEMMERER, E., “Bereicherung and unerlabte Handlung”, *Gesammelte Schriften*, 1968, pp. 231 y ss.

<sup>374</sup> Esta es la conocida como teoría de la diferencia: PANTALEÓN PRIETO, F., “Comentario al artículo 1902”, en ARES RODRÍGUEZ, C., Díez PICAZO, L., DE LEÓN, P., BERCOVITZ, R., y SALVADOR CODERCH, P., (Directores) *comentarios al Código Civil*, Ed. Ministerio de Justicia centro de publicaciones, Tomo II, Madrid, 1993.

<sup>375</sup> Este aumento de popularidad que sufre el “perjudicado” y que conlleva, no una merma en su patrimonio sino todo lo contrario, puede suceder de manera indirecta o directa. La forma indirecta sucederá por ejemplo cuando algún medio de comunicación dando cobertura a la noticia del plagio, aumente indirectamente la popularidad del autor. La directa se produciría directamente como consecuencia de la actividad infractora, el infractor, plagiando o transformando la obra del autor, consigue aumentar la popularidad de éste.

A la citada paradoja de que el infractor logre indirectamente aumentar la popularidad de la obra del autor hace referencia Díez PICAZO, L., y PONCE DE LEÓN, L., *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, Ed.

La decisión del Alto Tribunal alemán supuso un cambio de dirección con respecto a la que habían tomado los tribunales ordinarios, que habían denegado la petición de indemnización de daños y perjuicios al no existir, como es lógico, daño en la acción ilícita. El Alto Tribunal no compartió la solución que había dado el tribunal de apelación, realizando una interpretación del artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870 entonces vigente, que será el origen de este discutible tripe método de cálculo de la indemnización:

El citado artículo 18 de la Ley de Derecho de Autor disponía que “el responsable de la intromisión que hubiese actuado sin culpa, responde por el daño causado con el límite del importe del enriquecimiento experimentado”<sup>376</sup>; pues bien,

---

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011, pp. 117 y 118. En el ejemplo propuesto por el citado autor, un libro de autor prácticamente desconocido es utilizado sin licencia por una cadena de televisión para realizar un serial, y termina viendo aumentadas extraordinariamente sus cifras de ventas. “No hay daño, sino beneficio, por lo cual no cabe la acción de indemnización. Sin embargo, el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual ajena, es injustificado y por ello en virtud de la *condictio* de enriquecimiento se deberá el lucro que el autor de la intromisión obtenga”.

La obra de YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “responsabilidad por daños a...*cit.*”, p. 1682 también hace mención a la posibilidad de que se produzca un ilícito a la propiedad intelectual y que no exista daño. Este hecho lo utiliza para finalizar esgrimiendo la posibilidad de que ambas acciones de resarcimiento y de enriquecimiento en la propiedad intelectual se pudieran vertebrar, o al menos, que se enuncie claramente en el texto de la ley la posibilidad de ejercitar una acción de enriquecimiento injustificado, en la cual se cumpliría con el requisito necesario para que se pueda entablar una acción de restitución del enriquecimiento injustificado del empobrecimiento correlativo del actor, aún sin que se de la existencia de daño por la utilización ilícita del bien protegido, lo cual me resulta un tema muy interesante y que analizo en mayor profundidad en el capítulo 2.4.

Con respecto a la posibilidad de vertebrar las acciones de enriquecimiento y restitución de provechos, tengo que mencionar que en un terreno teórico es posible que por un lado se entregue al perjudicado la indemnización basada (y no simplemente modulada como sugería el autor, antes de que hubiera jurisprudencia interpretara la fórmula del beneficio obtenido ilícitamente por el infractor del artículo 140.2 apartado a) LPI, como un criterio para calcular la indemnización y no para modularla) en el enriquecimiento obtenido por el infractor o en la regalía hipotética, y por otro lado una cantidad basada en la acción de enriquecimiento injustificado, que obviamente no podría ser el total, de tal manera que no se podrían sumar la acción de resarcimiento y de enriquecimiento para evitar que el perjudicado se enriquezca.

Ante esta duda sobre la compatibilidad de acciones expongo las palabras del autor: “desde luego, sería preferible que la compatibilidad estuviera explícitamente reconocida por la ley, para evitar que los juzgadores caigan en la tentación de buscar en la doctrina del enriquecimiento sin causa esos viejos y misteriosos halos en forma de requisitos que hoy en día los autores rechazan”.

<sup>376</sup> Se puede observar que la disposición legal que dio origen a la teoría del triple cómputo del daño tiene como objetivo el cálculo del mismo, solo que toma como máximo una cantidad que es el enriquecimiento obtenido por el infractor, lo cual no deja de ser una confusa y desafortunada fórmula, puesto que pone límites a la indemnización, pero eso no quiere ni mucho menos decir que sea una fórmula de origen restitutorio.

este artículo fue el germen o argumento básico en el que se basó el Tribunal para dar origen a este cuestionado método de triple valoración del daño. El argumento basado en el artículo 18 que utilizó el Tribunal para interpretar que la ley daba la posibilidad de que el perjuicio se calculara con atención al enriquecimiento producido por el infractor, ha sido duramente criticado por la doctrina. Tal y como XABIER BASOZABAL expone<sup>377</sup>, “a partir de esta confusa idea de la responsabilidad por daño sin culpa en la medida del enriquecimiento obtenido, el *Reichsgericht* estima que la determinación del daño en estos casos depende de qué entendamos como hecho causante del perjuicio: si se trata de la acción del demandado globalmente considerada, el daño corresponde a la diferencia experimentada por el patrimonio del demandante que tal acción haya podido causar. Si se ve como determinante el que la intromisión se haya llevado a cabo sin el consentimiento del demandante, el daño viene representado por el importe de la regalía que éste hubiera podido exigir al demandado. Por último, si lo fácticamente relevante es que el demandado se haya quedado con los frutos y provechos derivados del ejercicio del derecho del demandante, el daño estará constituido por la ganancia que aquél haya obtenido. De alguna forma, se permite al sujeto “lesionado”, fraccionar el acontecimiento que provoca el daño en sus componentes, y seleccionar entre ellos el que mejor le convenga como fundamento para la pretensión indemnizatoria. Sorprende sin embargo, que estos matices y críticas de la triple fórmula no hayan trascendido a la ley ni para la jurisprudencia de nuestro país.

Tal y como he anticipado *supra*, tanto la naturaleza misma de la fórmula que implica que una acción indemnizatoria se centre en las ganancias obtenidas por el infractor, cuando en rigor jurídico debería atender sólo al daño real causado, (ya sea valorando el mismo de forma concreta o abstracta), como la coherencia dogmática de la construcción jurisprudencial que interpretó el artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870, ha sufrido muy duras críticas, todas ellas basadas en el hecho de que la fórmula mezcla dos planos jurídicos distintos, el indemnizatorio y el

---

<sup>377</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple...cit., p. 1265.

resarcitorio<sup>378</sup>. A los autores ya mencionados que se posicionan en contra de la figura, hay que sumar a KELLMAN<sup>379</sup>, quien califica a la ganancia obtenida por el infractor como una acción resarcitoria que nada tiene que ver con el derecho de daños. Dentro de los autores españoles que la han criticado destaco a BASOZABAL ARRUE<sup>380</sup>, quien en un profundo trabajo de investigación sobre la formula de la triple indemnización, muestra las incongruencias de la figura de entre las que destaca tres, las cuales paso a resumir en un apartado diferenciado:

#### 2.2.3.2.1. Críticas a la configuración de la teoría del triple cómputo del daño.

En este apartado analizo las deficiencias de la figura del triple cómputo del daño en cuanto a la cantidad indemnizatoria que recibe el perjudicado, es decir, atendiendo a lo que se podría denominar consecuencias prácticas (en un sentido económico) para el propietario de un derecho de propiedad intelectual lesionado. BASOZABAL ARRUE<sup>381</sup> se hace eco de las opiniones de varios autores que, al estilo de lo que he expuesto en esta investigación, estiman que la indemnización actualmente no sólo no resulta preventivo-punitiva, sino que se indemniza por un valor inferior al daño

---

<sup>378</sup> HORST HEINRICH J., *Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung*, Ed. L. Röhrscheid, Bonn, 1964, p. 82: el citado autor llega a concebir la acción basada en el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor como una verdadera acción de enriquecimiento. Este autor también ha criticado que la gestación de la doctrina que habilita a la triple opción indemnizatoria se basa en un precepto que estaba pensado para otro fin, para limitar la responsabilidad por daño a quien actúa sin culpa.

<sup>379</sup> KELLMAN, C., *Grundsätze der Gewinnhaftung. Rechtsvergleichender Beitrag zum Recht der ungerechtfertigten Bereicherung*, Ed. Duncker & Humblo, Berlin, 1969, p. 73.

<sup>380</sup> BASOZABAL, X., "Método triple de cómputo...*cit.*", p. 1280.

<sup>381</sup> Es interesante el argumento que se expone en *ibid.*, p. 1291, en nombre de quienes proponen reconvertir la función indemnizatoria en otra contaminada con ideas preventivo punitivas, aduciendo que así se lograrían crear "indemnizaciones reales" en promedio, que desanimen a los infractores de los derechos de propiedad industrial, a través de un sistema de responsabilidad nuevo, otorgando o no cierto arbitrio judicial. No obstante, en mi opinión el objetivo no debe ir encaminado a otorgar un gran arbitrio judicial al estilo de las indemnizaciones punitivas puras, sino que sería interesante una medida intermedia que consiguiera por un lado y al hilo de lo mencionado, indemnizar realmente (teniendo en cuenta que en promedio no se está logrando indemnizar íntegramente si se tienen en consideración todos los casos que quedan sin respuesta legal por no ser demandados o identificado al infractor) y por otro lado, combatir las ventajas que supone para el infractor el método de la indemnización mediante la regalía hipotética. Por todo lo mencionado, me resulta razonable que se reforme el artículo 140.2 b) LPI de tal forma que obligue a multiplicar el importe de la regalía hipotética por un porcentaje o por un importe máximo basado en un múltiplo del doble del valor de la licencia del derecho en cuestión.

en promedio, más aún en lo que respecta al método de cálculo de la indemnización basado en la regalía o daño/licencia. En opinión del citado autor, “la problemática a la que conducen las dificultades de verificación del daño en los nuevos ámbitos jurídicos de creciente complejidad económica no deben ser tratados con una fórmula que encuentra gran dosis de libertad en la actuación del demandante y de los tribunales, y que provoca confusión e inseguridad, así como una disfuncionalidad alarmante en el sistema de acciones. La estrategia de ocultar el problema sólo obedece al interés de simplicidad de la jurisprudencia y, naturalmente, no se soluciona. La *dreifache Schandensberechnung* no es sino una artificiosa construcción que responde a nociones de dudosa equidad y dificultad probatoria”.

#### 1.- Incorrecta equiparación de planos.

Este apartado conserva la esencia del anterior argumentario en contra de la teoría del triple cómputo del daño, pero centrándose en que mediante la fórmula de la regalía se confunde un plano de origen contractual (ya que el pago de la indemnización, si el autor opta por esta fórmula, equivaldría a un pacto con el infractor, porque la indemnización ascendería al mismo precio que el de la licencia) con otro de indemnización de daños. Dicha equiparación de planos vaciaría de contenido la exclusividad que se le concede a los titulares de derechos protegidos.

#### 2.- La articulación procesal de la triple opción.

Aunque la fórmula de triple cómputo del daño fue originariamente concebida, no tanto como una opción a elección del perjudicado, sino poniendo el foco de atención en el hecho causante del perjuicio, la doctrina actual se ha inclinado sin fisuras por dotar de mayor practicidad y protección a los autores perjudicados, permitiendo que puedan elegir una de las tres opciones para el cálculo de la indemnización. Además, en teoría, no perderían su facultad de opción hasta que se da la fijación definitiva del año resarcible, y hasta ese momento cabría revocar la decisión anterior sin que constituya un cambio de demanda<sup>382</sup>. Sin embargo, en la práctica jurídica no resulta pacífica la postura jurisprudencial según la cual el cambio de

---

<sup>382</sup> KÖNIG., “Gewinnhafting”, *Festschrift für Ernst von Caemmerer*, Tübingen, 1978, p. 195.

método elegido para el cómputo del daño no constituye un cambio en la demanda, alegando que se trata de una misma pretensión a la que se presta otra fundamentación jurídica<sup>383</sup>. Que la regalía hipotética se configure como una opción más sobre la cual el perjudicado puede elegir, ha encontrado algunas aisladas excepciones en nuestro ordenamiento. Así ocurrió en la STS 31 mayo 2002 (RJ 2002, 6753) en la que, para un caso de infracción de marca, el Tribunal Supremo dijo que “la parte demandante no acertó al optar por el criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar directamente los locales “*Petrossiam*”, sin conceder por tanto licencias. De aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan dubitativamente acogida por la sentencia impugnada no merezca otro calificativo que el de arbitraria”.

Parece lógico que un cambio en el *petitum* y en la fundamentación jurídica cambie el objeto del proceso y con ello se tenga que exigir un cambio de demanda. Incluso el *Bundesgerichtshof*, cuando ha entrado a conocer sobre asuntos en los que el demandante había realizado una acción de enriquecimiento injustificado como consecuencia de que el infractor contra el que se dirigía había actuado sin culpa, alejado por tanto de la teoría de triple cómputo del daño y de la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal ha aceptado en esos casos que existe una independencia y autonomía entre opciones, por lo que no podría cambiar la opción porque supondría un cambio en la acción ejercitada.

En la actualidad, tal y como ARMENGOT VILAPLANA sostiene<sup>384</sup>, no se puede esperar al último momento procesal para la elección del método, siquiera de la cuantía: “la LEC del 2000 ha pretendido acabar con la práctica de diferir para el momento de ejecución de sentencia el modo de calcular la cuantía de la indemnización. El demandante deberá, de acuerdo con el artículo 219 LEC, fijar en la demanda la cantidad exacta reclamada, o las bases con arreglo a las cuales haya de procederse a su liquidación (artículo 140), la cual, por otra parte, sólo podrá consistir

---

<sup>383</sup> BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo...*cit.*”, p. 1285

<sup>384</sup> ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, Ed. La Ley, Madrid, 2003, p. 247.

en una pura operación aritmética. La vía elegida por el demandante no podrá ser modificada durante el proceso de declaración (artículo 412 LEC) y la sentencia que estima la indemnización por ese criterio elegido, no podrá ser ejecutada de acuerdo con la desechada opción”<sup>385</sup>. Ante esta oscuridad, es lógico que el titular acceda a utilizar la regalía en vez de las otras formas que pueden ser mucho más fructíferas, debido a la seguridad que esta opción ofrece. Esto es radicalmente distinto a lo que en origen, la fórmula de la regalía hipotética contenida en el artículo 140.2 b) LPI, y en general la teoría del triple cómputo del daño pretendían en su configuración original, ya que una fórmula que nació para proteger al perjudicado se ha convertido en un instrumento para el cálculo de la indemnización que sitúa al infractor en una situación de ventaja estratégica.

### 3.- La diligencia exigible.

En este apartado expongo, que el hecho de que el Alto Tribunal alemán no permitiera en sus comienzos las acciones de enriquecimiento, influyó en que se debilitara y flexibilizara el requisito de culpa que necesita toda acción indemnizatoria y por tanto, cualquiera de las fórmulas por las que se permite optar al autor la teoría del triple cómputo del daño o *dreifache Schadensberechnung*. Esto contribuyó a que se fueran disipando y difuminando, sin ningún trasfondo doctrinal, las fronteras entre las acciones de enriquecimiento injustificado y la acción de resarcimiento propia de la teoría del triple cómputo del daño, que paradójicamente se basa en el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor (actual artículo 140.2. a) acepción segunda LPI).

#### 2.2.3.2.2. Implicaciones punitivas de la teoría del triple cómputo del daño.

El debate sobre las características punitivas de la fórmula de triple cómputo del daño ha sido también sorprendentemente escaso en nuestro país, ya que sólo algunos

---

<sup>385</sup> En este sentido *Ibid.*, p. 145.



autores<sup>386</sup> han denunciado que existe una función sancionatoria en al menos uno de los módulos para el cómputo del daño que establece el actual artículo 140.2 a) LPI  
acepción segunda: la del pago en concepto de indemnización de la ganancia obtenida por el infractor como consecuencia de su actividad ilícita.

Los pocos autores que han tratado la mencionada fórmula, incluso la han llegado a comparar, injustamente, con los daños punitivos, ya que desde el rigor en los conceptos jurídicos, es necesario realizar una importante puntualización: una cosa es que cierta indemnización presente características punitivas, orientadas a la punición o el castigo del infractor, y otra muy distinta, que la indemnización en cuestión sea una “indemnización punitiva”. La primera de las clasificaciones es más amplia y comprende

---

<sup>386</sup> *Ibid.*, p. 1291 ha sido uno de los autores españoles que más ha estudiado la teoría del triple cómputo del daño y su práctica en nuestro derecho. El autor expuso en la citada obra las críticas que se han vertido en la doctrina alemana contra el método de triple cálculo del daño, que se podrían sintetizar de la siguiente forma: la propuesta de especiales módulos para el cómputo del daño escapa de la lógica indemnizatoria y conduce a la desintegración de los conceptos de daño y resarcimiento, quedando sin suficiente apoyo legal y dogmático el tímido intento de reconvertir la función indemnizatoria en otra de carácter reintegrador, o el esfuerzo más enérgico por contaminar la acción de daños con ideas preventivo-punitivas.

En efecto, frecuentemente se habla de las normas que usan el criterio del beneficio obtenido por el infractor son manifestaciones más o menos directas de la presencia en nuestro Derecho de los daños punitivos. Así, REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos Generales y Elementos de...*cit.*”, p. 85, argumenta que todas las formas indemnizatorias que utilizan para el cálculo de la indemnización el beneficio obtenido por el infractor constituyen “otra clara manifestación del carácter preventivo-punitivo de la responsabilidad civil”.

En la misma línea se han pronunciado otros autores que han estudiado la fórmula del triple cómputo del daño, y en especial, su método de valoración que habilita a que el perjudicado se apropie en concepto de indemnización de los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor. Así, NAVEIRA ZARRA, M., *El resarcimiento del daño...cit.*, p. 68: “en las hipótesis en las que el beneficio obtenido por el dañador -y conforme al cual se ha fijado la indemnización- supera el importe efectivo del daño entra en juego un fin punitivo que rebasa la estricta función reparadora de la responsabilidad aquiliana”.

También ha sido tratada la incorporación de la teoría del triple cómputo del daño en la Ley de Propiedad Intelectual por YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...*cit.*”, p.1683; quien se sitúa en la hipótesis de que la acción que habilita a que el perjudicado se apropie de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor sea un método de naturaleza resarcitoria con la peculiaridad de que tiene en cuenta el enriquecimiento para determinar el *quantum*, pero no ordena su restitución, y expone por consiguiente la posibilidad de que fuera compatible o concurra con una verdadera acción de enriquecimiento injustificado expresamente diferenciada en el texto de la ley.

Dicho método resarcitorio lo compara también con las indemnizaciones punitivas al decir: “hasta puede haber algo de verdad (refiriéndose a la que la fórmula tuviera características punitivas) cuando la ley se limita a introducir el criterio, no para ordenar la restitución del lucro, sino a modo de pauta o medida del perjuicio sufrido, como sucede en la Ley del Honor, pero, en general, creemos que, hoy por hoy, lo que existía en materia de patentes, marcas y diseño industrial, eran auténticas acciones de enriquecimiento, aunque algo singulares”.

a la segunda: una indemnización puede de manera directa o indirecta castigar o prevenir, y en la mayoría de los casos dicha indemnización no entraría dentro del concepto de los daños punitivos. Por lo expuesto, en lo sucesivo, claramente se mencionará la palabra “daño punitivo” o “indemnización punitiva” cuando se haga referencia a un daño punitivo en cualquiera de sus variedades, diferenciándolo de las indemnizaciones con características bien preventivas, o bien, punitivas. Con respecto a la prevención y la punición, me resulta razonable la teoría que concluye que todo lo punitivo previene, pero no todo lo preventivo busca castigar, aunque lo consiga de manera indirecta. Según estas apreciaciones, la actual teoría del triple cómputo del daño se podría decir que no es un ejemplo de indemnización punitiva o *punitive damage* en ninguna de sus fórmulas indemnizatorias (ni en la de la opción de cálculo por medio de la *regalía hipotética* o *royalty*, ni en la de los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, ni por supuesto en el del lucro cesante presumible), pero por el contrario sí que tendría (la segunda de ellas) ciertas características punitivas o destinadas al castigo del infractor al vincular el valor de la indemnización a la cuantía del beneficio obtenido por el mismo, por lo que al menos la opción para el cálculo de la indemnización basada en la apropiación del enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor, cumpliría una notable función preventiva.

1.- Implicaciones punitivas del método, para el cálculo de la indemnización, de la apropiación por parte del perjudicado de los beneficios obtenidos ilícitamente obtenidos por el infractor.

La teoría del triple cómputo del daño se basa en tres fórmulas indemnizatorias, de las cuales, la que se da en el artículo 140.2 a) acepción segunda LPI (los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita) llama especialmente la atención, debido a que se permite calcular el daño tomando como referencia algo que nada tiene que ver con él (me refiero a los beneficios obtenidos por el infractor). Esta fórmula es, al igual que sucedía en la anterior redacción de la Ley del Honor la representación de una indemnización con ciertos tintes punitivos, pero una figura bien diferenciada del concepto de daños punitivos.

En la práctica, este instrumento lo utilizará el perjudicado cuando el daño que se le haya producido sea inferior a las ganancias que puede probar que el infractor ha conseguido como consecuencia de la actividad ilícita. Es decir, que los beneficios del infractor como consecuencia de la actividad ilícita pueden ser superiores al lucro cesante o daño emergente del perjudicado, y de hecho, éste elegirá dicha forma de cálculo de indemnización que se basa en los beneficios del infractor cuando a su derecho mejor convenga, dando como resultado una indemnización por encima del valor real del daño, y un cierto castigo al infractor que ve reducidas a cero sus ganancias por medio de una acción de daños, esto sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que a este le correspondan, como pueden ser las de cesación de actividad ilícita contenidas en el artículo 139.1.h) LPI o incluso las acciones penales.

Lo importante para considerar que se trata de una indemnización con fines punitivos, no es el hecho de que el infractor entregue sus beneficios al perjudicado, sino que lo hace como consecuencia de una acción de daños y perjuicios, y que el perjudicado la utilizará cuando mejor le convenga, el cual, en principio, primero tendrá que probar la existencia del daño<sup>387</sup> (sin que el criterio “*res ipsa loquitur*” o “la cosa habla por sí sola” sustituya el deber probatorio<sup>388</sup>) y luego, la cuantía que ha obtenido el infractor como consecuencia del ilícito, lo cual no deja de ser paradójico, el hecho de

---

<sup>387</sup> Sin embargo, si el demandante en vez de elegir la opción de los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, elige la opción de la regalía hipotética, hay jurisprudencia suficiente para pensar que podría incluso no tener que probar la existencia del daño. Son muy significativas a este respecto las sentencias del Tribunal Supremo Nº 417/2007, de 11 de abril; Nº 114/2009, de 9 de marzo de 2009 (RJ 2009/2795) o Nº 706/2010, de 18 noviembre (RJ 2010\9169), en las que el Alto Tribunal afirma claramente que el criterio de la regalía es un criterio hipotético, esto es, que no es necesario que el derecho haya sido licenciado previamente por su titular para poder basar la indemnización sobre la regalía que hipotéticamente debiera haber pagado el infractor si hubiese solicitado una licencia. El criterio de la regalía es una ficción jurídica, presumiéndose *iuris et de iure* que entre el titular del derecho y el infractor se ha celebrado un contrato de licencia. Sin embargo, no he advertido que exista, hasta el momento, jurisprudencia que estime la acción de daños basada en el artículo 140.2 a) acepción segunda LPI (los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita) sin que quede probada la existencia del daño, lo cual evidencia que dicha fórmula es tratada de una forma muy distinta.

<sup>388</sup> STS de 31 de mayo de 2011 sobre la teoría “*ex re ipsa*”: “tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia de daño cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (“*ex re ipsa*”), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella.”

tener que probar la existencia del daño para luego calcular en vez de su montante, el enriquecimiento obtenido por el infractor. La mencionada paradoja revela las absurdas consecuencias que puede tener utilizar una acción de resarcimiento para fines reparatorios. Si esa apropiación de los beneficios obtenidos por el infractor fuera como consecuencia de una acción de restitución, dentro de las acciones de enriquecimiento injustificado, no se podría predicar el mismo calificativo punitivo de la acción, aunque las consecuencias fueran en determinados casos, las mismas, pero no se necesitaría culpa ni probar que hubo daño sino un empobrecimiento correlativo que se da en todos los ilícitos contra la propiedad intelectual.

2.- Implicaciones punitivas del método de cálculo de la indemnización por medio del *royalty* o *regalía hipotética*.

La gran mayoría de autores que han estudiado la opción de cálculo de la indemnización por medio del *royalty* o *regalía hipotética*, coinciden en que dicho método es muy poco efectivo para prevenir, siquiera de manera indirecta, las infracciones a los derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, ya que el infractor, en el improbable caso de que resulte condenado<sup>389</sup>, tendría que pagar únicamente el valor que tendría que haber abonado en un principio, si hubiera actuado conforme a la ley, sin que se valore el coste de negociación del derecho protegido. “El riesgo para el infractor es nulo, el infractor no incurre en los costes transaccionales en los que sí ocurre el titular legítimo, las consecuencias son bien sencillas: es más caro comprar el permiso que infringir los derechos de propiedad intelectual”<sup>390</sup>.

---

<sup>389</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ V., *Daños y perjuicios en...cit.*, p. 142. Los autores subrayan lo siguiente: “en esas condiciones tan adversas, es muy difícil que la amenaza de una indemnización tenga efecto preventivo alguno: el hombre malo, en toda lógica, preferirá infringir. Máxime cuando esa amenaza en forma de indemnización puede llegar o no llegar, y no sólo por la incertidumbre relativa a la detección o no de la conducta ilícita, sino por la incertidumbre propia de la existencia de un litigio. El tristemente fallecido, D. Manuel Villar solía decir, con irónica hipérbole, que “cuando me piden un ejemplo de caso fortuito siempre, inmediatamente y sin pensármelo dos veces, respondo: una resolución judicial”.

<sup>390</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad por daños...cit.”, p. 1654. El autor, además de mencionar las deficiencias preventivas que adolece el Derecho penal y administrativo para perseguir los ilícitos cometidos contra la propiedad intelectual, subraya que en el terreno civil el panorama no es

A lo largo de esta investigación en su conjunto he mantenido que el criterio de la *regalía hipotética* es una medida poco efectiva, tanto desde el punto de vista de los objetivos que tiene que cumplir la responsabilidad civil, que no es otro que indemnizar íntegramente, como por la ventajosa situación en la que se coloca el infractor cuando el autor opta por la más fácil y frecuentemente utilizada de las opciones, que no es otra que la mencionada opción del *royalty*, por lo que no sólo es una fórmula alejada de la figura de los daños punitivos, sino que carece de cualquier característica punitiva.

Resulta interesante que la mencionada infra-indemnización que acusa en general el método indemnizatorio de la *regalía hipotética* no es tal cuando la titularidad del derecho de propiedad intelectual la ostenta una entidad de gestión y ha concedido licencia para que el establecimiento reprográfico en cuestión reproduzca la obra lícitamente en un porcentaje de la misma. En estas contadas ocasiones, cabía la posibilidad (y sigue siendo posible, siempre y cuando se cumplan unos requisitos que seguidamente detallaré) de que ante un ilícito, se calculara el *royalty*, multiplicándolo por un coeficiente corrector, que en algunas ocasiones llegaba a ser de 10. Sobre esta posibilidad que gira en torno a la naturaleza de la figura, se ha pronunciado indirectamente<sup>391</sup> la jurisprudencia de nuestro país, con resultados un tanto discordantes durante un tiempo, ya que el indicado coeficiente corrector no se calculaba de la misma manera por nuestros tribunales, existiendo una profunda contradicción en sus sentencias, que vino a ser aclarada por la sentencia 284/2010, de 17 de mayo de 2010, en la cual se optó por una solución ecléctica: se aceptó la multiplicación del precio de la licencia en principio por cinco, y sólo en el caso de que

---

mejor, puesto que a pesar de que su función no es el castigo, sí que debería realizar una función secundaria de prevención, cosa que al menos, en lo que a la fórmula indemnizatoria de la *regalía hipotética* respecta, no se está cumpliendo:

“Si la si la represión penal no funciona, y la administrativa funciona mal, algo habrá que hacer dentro del Derecho privado. Mientras nada se haga, seguiremos leyendo sentencias como la de 9 enero 2013 (RJ 2013, 1635), dictada para un caso en el que aún no resultaba aplicable la reforma de 2006, y en la que se condena a una sociedad que se dedicaba a producir, mediante fotocopia y sin autorización, partes de libros y revistas de estudio de su repertorio, para la posterior venta de las copias a los estudiantes, a cesar en la actividad infractora y a abonar a la recurrente la cantidad que, como remuneración, hubiera percibido si se le hubiera pedido autorización.”

<sup>391</sup> Digo indirectamente, porque la jurisprudencia no ha entrado a debatir si la dicción literal del artículo en el apartado que habilita al perjudicado a elegir por la *regalía hipotética* tiene características punitivas, sino que se ha pronunciado como consecuencia de una petición de aumentar ésta multiplicándola, ya sea por un número de veces o por un porcentaje, tal y como se aprecia en las sentencias mencionadas.

se hubiera demostrado que el porcentaje en promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas era superior al cincuenta por ciento de las mismas, la tarifa podría multiplicarse por un coeficiente superior, que en todo caso no podría exceder de diez veces su importe. Es decir, antes de la citada sentencia de 17 de mayo de 2010, la infracción de una licencia de reproducción concedida por CEDRO<sup>392</sup>, que habilita a copiar legalmente el 10% de las obras en papel, se calculaba por algunas Audiencias Provinciales de manera sistemática, aplicando a la tarifa un porcentaje corrector que podía suponer multiplicar hasta por 10 veces la indemnización, ahora sin embargo, para que dicho porcentaje se aplique, se ha de demostrar que el porcentaje en promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas ha superado el cincuenta por ciento de las mismas.

A modo de ejemplo, el precio de la tarifa se multiplicó por 9 en el caso que finalizó con sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª, Sentencia Nº. 254/2016 de 29 septiembre) que versaba sobre una pequeña empresa de fotocopias que según las alegaciones de CEDRO, realizaba de manera habitual copias enteras de libros para el uso de los estudiantes, que no podían ser consideradas como copias privadas y por tanto lícitas<sup>393</sup>. Estas conclusiones con respecto a la actividad ilícita de la infractora se desprendieron de las averiguaciones de la parte actora, Centro Español de Derechos Reprográficos, que según aportó como prueba en el juicio, sus enviados realizaron tres fotocopias de tres libros a un precio que rondaba los 10 euros, una de

---

<sup>392</sup> Centro español de Derechos Reprográficos (CEDRO), es una asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, editadas en cualquier medio y soporte. Su misión es representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras.

<sup>393</sup> A priori, puede parecer que la definición de la copia privada podría habilitar a que se hicieran copias de libros siempre y cuando fueran a ser utilizados para el uso particular de la persona que adquirió tal libro legalmente. Por ejemplo, el estudiante que ha comprado su libro en una librería y ahora quiere una copia para su casa de la playa y poder estudiar en verano sin necesidad de tener que desplazar el libro original. Como se puede comprobar, en el artículo 31.2 TRLPI se estipula:

"No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador."

ellas hecha por el detective privado contratado a tal efecto, fotocopando el libro "La nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional" a un precio de 8 euros.

No impugnados por la parte demandada los documentos privados aportados, se calculó la indemnización mediante el criterio que el Alto Tribunal utiliza para calcular a cuánto asciende el coeficiente corrector a aplicar en el precio de la licencia o tarifa. Dicha cantidad es la resultante de la siguiente operación: la multiplicación de la tarifa que corresponda, por el Coeficiente de Reproducción Sin Autorización (CORSa) de la obra (indemnización = tarifa x CORSa). El CORSa, a su vez, se calcula de la manera siguiente: el porcentaje de obra reproducida menos el porcentaje máximo de reproducción autorizado en la licencia suscrita, en su caso, dividido por el porcentaje máximo de reproducción que autoriza la licencia que corresponda. La fórmula consiste entonces, en restar del porcentaje de obra efectivamente reproducida (100% si la reproducción es íntegra) el porcentaje de reproducción autorizado (normalmente el 10% salvo que el usuario no tenga autorización) y dividirlo entre el máximo de reproducción que permita la licencia suscrita por el usuario, o que le correspondería si no la hubiera suscrito. Véase con un ejemplo:

En el supuesto en que el usuario licenciado excede el porcentaje máximo de reproducción para su centro reprográfico del 10%, para calcular el índice CORSa, de cada ejemplar que haya realizado reproducciones íntegras, habrá que restar de 100 (ya que la reproducción es íntegra), 10 (que es el porcentaje autorizado) y dividirlo entre 10, que es el máximo que autoriza la licencia general de reproducción a este tipo de centros, resultando un CORSa de 9. En el supuesto en que el usuario no esté licenciado, habrá que restar 0 a 100 y dividirlo entre 10, resultando un CORSa de 10. Como se puede apreciar, el índice CORSa permite ajustar la indemnización al porcentaje de reproducción efectivamente realizado, considerando las tarifas, el porcentaje de reproducción autorizado al usuario, y el máximo porcentaje permitido por la licencia de reproducción en cada caso concreto (que es un 10% para el caso de la licencia general que se concede a establecimientos reprográficos).

En el caso enjuiciado por la Audiencia Provincial de Asturias Nº 254/2016, la tarifa se calculó tomando como referencia la presencia en el establecimiento de dos máquinas de más de 50 copias por minuto y una máquina de menos de 15, de lo que se obtuvo un importe de 1.289,15 euros. Como he mencionado, aunque la empresa

demandada ya hubiera pagado la tarifa, la misma no comprendía un uso superior a la fotocopia del 10% de los documentos<sup>394</sup>, por lo que su actividad es generadora de responsabilidad civil. Sobre el importe al que asciende la mencionada tarifa, se aplicó el índice CORSA que aparece fijado en 9, puesto que el porcentaje de obra reproducida es 100%, y el porcentaje máximo autorizado es 10%, de todo lo cual se obtiene una suma por este concepto de 11.602,35 euros que equivale a multiplicar 1289,95 euros por 9. Al haberse producido las fotocopias en un periodo de tiempo razonablemente extendido (cinco meses) la sala concluye que cabe presumir en base al artículo 386 LEC<sup>395</sup> que semejante actividad se realizaba con carácter habitual. En estos casos, parece que no se puede hablar de una forma tan clara de una infraindemnización en el método de cálculo de la regalía hipotética, debido al uso del coeficiente corrector.

Podría parecer que la mencionada fórmula correctora guarda algún parecido con los daños punitivos puesto que se acaba multiplicando por un importe la cantidad que se considera como indemnizatoria, pero es necesario subrayar que lo que se busca aplicando el CORSA no es la sanción, sino la aplicación de una licencia imaginaria que cupiera sobre el 100% de la obra. Es decir, si se ha licenciado un 10% y se ha realizado una copia sobre el 100%, la licencia ya no valdría lo que cuesta, sino 9 veces más. De esta forma, alejada en el sentido estricto de los daños punitivos y sin tan siquiera buscar la sanción, sino la íntegra reparación de lo que el infractor le tendría que haber pagado por el uso de su derecho, se consigue una compensación que además tiene un carácter secundario preventivo. En estos casos, el infractor se colocaría en la misma situación que si hubiera solicitado el derecho a reproducir el 100%, pero como esas licencias no se dan (actualmente CEDRO no concede ese tipo de licencias) pagaría, al menos, un importe más elevado, esto sin entrar a debatir la legitimidad de realizar el

---

<sup>394</sup> El 10% es el porcentaje de copia lícita que se utiliza en las licencias que incluye CEDRO.

<sup>395</sup> “Artículo 386 LEC. Presunciones judiciales.

1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.

2. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior”.



cálculo sobre una licencia del 100% que de ninguna manera se podría otorgar, ya que no están disponibles.

Antes de la sentencia 284/2010, de 17 de mayo de 2010, sin embargo hubo gran cantidad de sentencias que no consideraron amparado por la Ley de Propiedad Intelectual la aplicación del índice corrector denominado CORSA. Así la SAP Madrid, sección 25ª de 11 de noviembre, en la que CEDRO solicitaba en su escrito de demanda, en concepto de indemnización, la cantidad que se fijara en cualquier fase del procedimiento, una vez se facilitara el número y características de las máquinas fotocopadoras, consistente en multiplicar por diez el importe resultante de aplicar las tarifas anuales aprobadas por CEDRO y aportadas al procedimiento. Esta pretensión no se estimó, ya que en opinión de la sentencia, la autorización de copias hasta un 10% de la obra no era una cuestión predeterminada ni estatutariamente ni de forma legal, por lo cual no era posible cuantificar las licencias en función de la extensión de las copias hasta un 100%. La sentencia continuó argumentando que las tarifas de la actora establecen los criterios y parámetros para su cálculo, estableciendo un límite máximo, no conteniendo indicación alguna a esa posibilidad de copia del 100%, circunstancia por la cual, pretender su cuantificación mediante la simple operación aritmética de multiplicar por diez lo autorizado es inadmisibile, por no estar prevista como tarifa aplicable con arreglo a lo estatutariamente previsto. En el mismo sentido, las sentencias AP Cuenca Nº. 171/2005 (Sección 1.ª) de 27 de julio, la SAP Vizcaya (Sección 4.ª) de 1 de septiembre de 2005, SAP Asturias (Sección 4.ª) de 15 de julio de 2004, la SAP Asturias (Sección 4.ª) de 29 de junio de 2004 y la SAP Baleares (Sección 5.ª) de 27 de noviembre de 2003<sup>396</sup>.

La AP de Alicante Sección 8ª en sentencia de 13 de septiembre de 2007 es otro ejemplo de resoluciones que no permitían la aplicación del coeficiente corrector. El núcleo de discusión de dicha sentencia, se basaba una vez más, en dilucidar cuales

---

<sup>396</sup> Esta última sentencia sugiere una interesante reflexión en contra de la multiplicación de la tarifa cuando la licencia es sobre un determinado porcentaje de reproducción: que dicha multiplicación podría llegar a ser correcta siempre y cuando se pruebe por un lado que la reproducción es sobre el 100%, y por otro lado que se pruebe que esa reproducción del 100% se ha dado en toda la producción de la copistería, es decir, que tenía por norma realizar dichos ilícitos y no comprendía una actividad puntual.

eran las consecuencias de que una librería que tiene la posibilidad, en virtud de una licencia otorgada, de copiar hasta un máximo de un 10% de cada libro, se excediera de dicho límite, realizando una copia de un mayor porcentaje al 10% permitido. En efecto, uno de los argumentos era que si no se multiplicaba por 10<sup>397</sup> “se trataría de igual forma al que ha obtenido la licencia y limita la reproducción al 10% de la obra que al infractor que, sin haber obtenido la licencia, ha reproducido íntegramente la obra” (ya que ambos pagaría por el mismo valor de la licencia). Esta interpretación, en opinión del juzgador chocaba con la literal del artículo 140.2 TRLPI, pues el criterio utilizado por la entidad actora para fijar la indemnización fue el de “la remuneración que hubiere percibido de haber autorizado la explotación”, previsto en el artículo 140 TRLPI (redacción anterior a la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio) y esa remuneración viene fijada sólo en las tarifas, por lo que no se estimó la posibilidad de aumento de la tarifa en ningún porcentaje.

Otra sentencia que declaró que la fórmula de la regalía hipotética no tiene carácter sancionatorio, y por ello no se debe permitir el aumento del precio de la tarifa a pagar por un múltiplo, a pesar de que el infractor tenga una licencia para reproducir un 10% de la obra y cometa el ilícito sobre el 100% de la misma, es la de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 25, de 22 de julio de 2004, en cuyo fundamento jurídico Nº 2 se argumentó lo siguiente: “fundamentar en apoyo de dicha posibilidad el carácter ejemplarizante a efectos de sancionar a los incumplidores que no obtienen licencia frente a los que sí lo hacen con la limitación impuesta, excede del marco indemnizatorio de daños y perjuicios de los derechos de propiedad intelectual para introducir un carácter sancionador hacia ilícitos civiles, no previsto legalmente, que no puede ser admitido, debiendo limitarse la solicitud indemnizatoria a las tarifas aprobadas en función del tipo de establecimiento, número, modelo y características de las máquinas fotocopadoras, a determinar en ejecución de sentencia con arreglo a las tarifas correspondientes para el año”. Finalmente, el juzgador se inclinó por la

---

<sup>397</sup> Lo lógico sería en este litigio, más que multiplicar por 10 el valor de la licencia siempre y cuando se demuestre que el infractor ha copiado toda la obra, que era lo que pretendía el actor, multiplicarlo por 9, ya que es proporcionalmente la cantidad que no disponía de licencia. El infractor ya ha pagado por ese 10%, y si la copia ilegal que realiza es del total del libro (100%), el resultado surgiría de restar 10% a 100%, es decir, 90%.

interpretación literal del artículo, entendió que el articulado no daba opción a establecer una relación de proporción directa entre la tarifa que se aplica a un máximo de reproducción autorizado y la extensión de la obra reproducida ilícitamente que exceda de ese porcentaje; es decir, se estimó en la citada sentencia de 22 de julio de 2004 que no está suficientemente justificada la razón que permite, al fijar la indemnización en el caso de una reproducción ilícita íntegra de una obra gráfica, multiplicar por diez la tarifa prevista para autorizar el 10% de una obra.

Por último, finalizando con los argumentos que se esgrimían para negar el aumento del precio de la licencia, destaco la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 11 de diciembre de 2009 (AC 2010\83) sobre un tema de Derecho de marcas: “la finalidad de precepto no es sancionatoria o ejemplarizante, como se deriva además de una exegesis conforme a la Directiva 2004/48/CE que en su Considerando 26 descarta la finalidad punitiva de las indemnizaciones en caso de infracción marcaria y de diseño, que constituye una valiosa pauta interpretativa más, por lo que solo puede reclamar (por la opción análisis legal elegida) aquello que prueba que podría haber obtenido de haberse licenciado la actividad; iii) si la actora cree que con esa opción no se satisface íntegramente los perjuicios sufridos, tiene otras opciones legales, pero no puede forzarse la interpretación legal para integrar aquello que no dice y iv) es el criterio asumido por la AP de Alicante Sección 8ª en sentencia de 13 de septiembre de 2007 en materia de propiedad intelectual, cuya *ratio decidendi* se considera trasladable aquí.” En efecto, esta interpretación negadora de la finalidad preventiva y punitiva de las fórmulas indemnizatorias establecidas en la LPI es conforme al considerando 26 de la Directiva antipiratería, 2004/48/CE, que sobre la opción de cálculo de la indemnización mediante el criterio de la regalía hipotética expone: “el objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación”.

Queda claro, por tanto, que en nuestro ordenamiento no se admiten las indemnizaciones punitivas, y tampoco debería haber duda en que el CORSA puede efectivamente ser contrario a la dicción literal de la regalía hipotética puesto que

habilita a condenar en concepto de responsabilidad civil en un importe superior al precio de adquisición de la licencia del derecho, pero nunca buscaría la sanción. Su objetivo final sería el de tratar de distinta forma a quien teniendo licencia para reproducir un 10% de la obra se excede un poco y copia un 20% que a quien teniendo la misma licencia se excede mucho y reproduce un 100% de la misma, creando una ficción y llegando a multiplicar el precio de la licencia del 10% otorgada inicialmente por un múltiplo. El CORSA no sería contrario a los principios de la responsabilidad civil puesto que nuestro ordenamiento permite las indemnización que toman una valoración objetiva u abstracta del daño, es decir, las indemnizaciones “*a forfait*”. No obstante, esta aparente claridad nuevamente puede ser objeto de interpretación, puesto que habría que determinar en qué punto las indemnizaciones con un criterio de valoración abstracto del daño se convierten en punitivas por acabar siendo superiores al valor del daño que en promedio se produce para un determinado ilícito. Sobre este tema es ilustrativa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-367/15 en fecha de 25 de enero de 2017, puesto que determina que no está claro que “el pago del doble de la remuneración pueda exceder de forma clara y considerable el perjuicio realmente sufrido” y “que una indemnización calculada a tanto alzado no sea exactamente proporcional al perjuicio sufrido no desvirtúa de ninguna manera la interpretación que acaba de realizar”. En mi opinión, la interpretación del tribunal verdaderamente no abre la puerta a las indemnizaciones punitivas, puesto que este tipo de indemnizaciones son una cosa bien distinta, sino a las que teniendo un sistema de valoración abstracto y a priori del daño (como es la regalía hipotética del actual artículo 140.2. LPI) tengan en consideración otros perjuicios producidos en el damnificado que hasta la fecha no se han tenido en cuenta, como son el coste de oportunidad entendido en la falta de poder de disposición del derecho por parte del autor, al condenar al infractor en concepto de indemnización al mismo importe que tendría que haber abonado de haber actuado conforme a la legalidad solicitando el precio de la licencia del derecho de propiedad intelectual. En este sentido, el legislador podría aumentar el precio de la licencia por una cantidad reducida, por ejemplo el doble de la misma, sin desprenderse obligatoriamente una naturaleza punitiva de la fórmula sino principalmente resarcitoria, completamente acorde con los principios jurídicos de nuestro ordenamiento que rigen la responsabilidad civil.

#### 2.2.3.2.3. Conclusiones críticas con respecto a la crítica y naturaleza jurídica de la teoría del triple cómputo.

La fórmula de la *regalía hipotética* es uno de los métodos indemnizatorios que establece la figura del triple cómputo del daño que ha sufrido más críticas: ha habido, por un lado, una gran mayoría de autores que la han considerado lógicamente como un método indemnizatorio injusto, ya que infravalora el derecho de elección del autor sobre a quién poder conceder las licencias para la explotación, por otro lado, ha sido considerada como una forma indemnizatoria incompleta, ya que no está pensada para todos los casos, como cuando el autor tiene por norma no conceder licencias de explotación, por lo que más que facilitar el trabajo al juzgador para que encuentre un importe con el que indemnizar, lo dificulta. Finalmente, y en cuanto a su naturaleza, ha habido voces que han calificado a la figura como una manifestación del Derecho de resarcimiento y otras que la han englobado dentro de las formas de restitución, como una manera de calcular el enriquecimiento injustificado.

Tomando como punto de partida que el criterio de la regalía hipotética es para el legislador, tal y como lo establece en el artículo 140.2 LPI, una medida resarcitoria y no restitutoria<sup>398</sup>, podría no obstante surgir la duda de si esta forma de cálculo del valor del daño por medio del importe de la licencia tiene características punitivas, ya que se toma como referencia para calcular la indemnización un valor al tanto alzado.

---

<sup>398</sup> Si la forma de calcular la indemnización en base a la regalía hipotética se considera, como una medida de carácter restitutorio en vez de resarcitorio, en ningún caso se podrían apreciar características punitivas en la acción, ya en ese caso el fin último de la *regalía hipotética* sería *restituir* al perjudicado el beneficio obtenido por el infractor, que se calcula a falta de otra forma, mediante el precio al que hubiera ascendido la licencia de explotación. Otra cosa sería apreciar en dicha medida restitutoria una función preventiva que no sería su fin intrínseco, sino una suerte que conseguiría indirectamente, al igual que toda la responsabilidad civil en su conjunto, que de manera indirecta, al obligar al infractor a pagar por el importe del daño le obliga a disponer de una mayor diligencia que si no tuviera que abonarlo.

Sobre la distinción de los daños punitivos con la acción de resarcimiento por enriquecimiento injustificado me resulta muy interesante el trabajo de SALVADOR CODERCH, P., "Punitive Damages", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Madrid, 2004. También la obra de AGUIAR LOZANO, H., "Los daños punitivos y el enriquecimiento injustificado", *Derecho ecuator.com*, 2013.

Respondiendo a esta cuestión, he de negar que la figura de la regalía hipotética tenga características punitivas, al menos en su configuración literal, ya que ni tan siquiera llega a cumplir la función compensatoria en su totalidad (tal y como he mencionado es una fórmula que no contempla el coste de decisión del autor de su derecho colocándole en una situación de forzada oferta sobre el mismo).

Sin embargo, en al menos una ocasión<sup>399</sup> el juzgador estimó la posibilidad de que el importe de la licencia que ha de pagar el infractor en concepto de regalía hipotética se aumentara en un porcentaje, simplemente por el hecho de que “se sitúa al perjudicado en una situación de forzada oferta (como sucede en los casos de expropiación forzosa)”. En dicha sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 septiembre 1996 entendió el juzgador (a mi juicio sabiamente) que no era lógico que se otorgara en concepto de indemnización la misma cantidad que se debería haber entregado por el precio de la licencia del derecho. A pesar de configurar un pronunciamiento aislado, abre la puerta al menos, al debate sobre si en esos casos se estaría ante una indemnización con características punitivas, y si sería conveniente potenciar dicha faceta, multiplicando el precio de la licencia por un porcentaje o múltiplo, con el fin de prevenir y paliar la alta tasa de piratería de nuestro país. En este determinado caso, para contestar a la pregunta de si tendría finalidades punitivas el hecho de aplicar un porcentaje corrector, habría que examinar el montante de dicho porcentaje. Y es que si el valor es limitado se podría considerar, al igual que lo hace la Audiencia Provincial de Barcelona en su mencionada sentencia de 1996, argumentación que repite en la de 15 de enero de 1998, que dicho aumento no se suma al valor del daño sino que forma parte de él por afectar a la capacidad de decisión del sujeto perjudicado, que se ha de valorar de alguna forma. Ni tan siquiera se podría decir que ese aumento del 10% se hace en atención a los derechos morales del autor que ve mermada su capacidad de decisión al producirse el uso ilegal del derecho por el perjudicado, puesto que la sentencia basa su argumentación en que así se hace en los casos de expropiación forzosa, en la cual efectivamente se aumenta en cantidades de hasta un 25% (incluyendo el valor de afección del derecho) “sobre la

---

<sup>399</sup> Así sucedió en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 3 septiembre 1996 AC\1996\1784. A pesar de que esta apreciación es aislada, va en total sintonía con el problema que en esta investigación expongo en relación al cálculo de la indemnización por medio de la regalía hipotética y su total falta de prevención de los ilícitos.

base de que, apreciada una vía de hecho, no existe una auténtico justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien al no existir, en realidad, una auténtica y legal expropiación forzosa"<sup>400</sup>. En estos casos podría hablarse de indemnizaciones que cumplen una finalidad preventiva, pero nunca de indemnizaciones cuya finalidad es la punición o el castigo, ni mucho menos daños punitivos que busquen el castigo del infractor.

Parecidas consecuencias tendría en mi opinión, la articulación de la multiplicación del precio de la licencia por el doble del mismo. En estos casos se podría hablar de un método de valoración abstracta del daño, y una vez más se podrían predicar sus finalidades preventivas. Con respecto a sus finalidades punitivas, nuevamente cuanto mayor sea la cantidad que se suma al precio de la licencia en concepto de indemnización, más difícil será argumentar que la susodicha no está orientada al castigo o punición. Sin embargo, una vez más no hay rastro de los daños punitivos puros. La duda radicaría en dilucidar si el hecho de multiplicar el precio de la licencia por dos podría configurar un *multiple damage*, y la respuesta se basaría en la explicación de por qué se multiplica el valor de la licencia por el doble, es decir, la respuesta se hallaría en la exposición de motivos de la ley y de su argumentación de si el valor considerado a priori o a *forfait* como responsabilidad civil tiene el objetivo de indemnizar por el valor del daño que los perjudicados sufren en promedio o si dicho importe lo supera buscando una función sancionatoria; no obstante hay que recordar, que su clasificación como *multiple damage* no supondría una incompatibilidad frontal de la figura con nuestro ordenamiento jurídico al ser esta multiplicación proporcionada y no descaradamente superior al valor del daño.

He mostrado en el apartado anterior que la fórmula de la regalía hipotética es un tipo de indemnización que no presenta en la actualidad finalidades punitivas, ni mucho menos su aumento por un múltiplo en atención a la licencia de reproducción que se concede al establecimiento reprográfico (lo que se conoce como múltiplo

---

<sup>400</sup> Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, de 15 de octubre de 2008, recurso 2671/2007. En la sentencia se declara el derecho de la demandante a percibir una indemnización del 25% sobre el total del justiprecio de la finca expropiada, incluido el premio de afección del precio establecido. Esto en base a la compensación de la privación de la propiedad por vía de hecho.

CORSA). Sin embargo, algunos autores consideran oportuno, realizar un cambio que afecte a este tipo indemnizatorio para que cumpla una función preventiva-punitiva. Así, BASOZABAL ARRUE manifiesta una posibilidad que han sugerido unos pocos estudiosos del tema: convertir la teoría del triple cómputo del daño en un instrumento punitivo, en su opinión, “única dimensión que puede justificar su existencia”, llegando incluso a defender la multiplicación del valor de la licencia exigible, sea cual sea el ámbito jurídico en el que haya de aplicarse, indemnizatorio o restitutorio<sup>401</sup>, lo cual convertiría en su opinión a la figura en una representación de los daños punitivos.

En mi opinión, la fórmula del triple método de cálculo de la indemnización nació históricamente de un problema determinado: el hecho de que el perjudicado no consiguiera obtener nada en concepto de indemnización al no existir en rigor un daño provocado al mismo como consecuencia de la acción ilícita, (recordemos que era un caso en el que el ilícito había conseguido indirectamente publicidad de la obra) lo cual es un elemento necesario para que surja la obligación de indemnizar (o mejor dicho, era necesario, en pretérito, ya que en la actualidad se ha llegado a estimar la acción resarcitoria incluso en casos en los que no existe daño, por ejemplo en algunos casos de indemnizaciones con criterios de valoración abstracta del daño como se produce en el artículo 43.5. de la Ley de Marcas). En el origen de la figura de la teoría del triple método de cálculo del daño, la jurisprudencia, al carecer el caso que enjuiciaba (me refiero al citado caso “*Ariston*”) del elemento dañoso, trató de basar la indemnización en los beneficios obtenidos por el infractor en base a una interpretación cuando menos arriesgada del por aquél entonces en vigor artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870, ocupando un espacio que hasta entonces sólo estaba encomendado a las poco estudiadas por aquellos tiempos, acciones restitutorias de enriquecimiento injustificado. Seguramente, el hecho de que la institución de enriquecimiento injustificado no hubiera sido beneficiada por aquél entonces por el bagaje doctrinal y jurisprudencial del que ahora disfruta la figura, obligó a los jueces a dar una solución basada en la acción de daños que fue poco ortodoxa para encontrar una compensación en los casos en los que no existe daño en los derechos de

---

<sup>401</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo...*cit.*”, p. 1286.



propiedad intelectual, que sin embargo en la actualidad se podría haber solucionado, tal y como se examina en el siguiente apartado, con que el legislador declarara la posibilidad de ejercitar una acción de enriquecimiento sin causa, que además de no requerir el elemento del daño (aunque sí un empobrecimiento) y tampoco necesita de culpa, o bien declarar la lesión en la esfera moral del autor, aunque este último camino sería seguramente menos fructífero<sup>402</sup>.

Por lo tanto, he de que enfatizar que la fórmula nace a partir de la acción de daños contenida en el artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870, mediante una falta de adecuada técnica interpretativa<sup>403</sup> se habilita por el juzgador alemán (es una creación jurisprudencial y no meramente legislativa) a que se indemnice al perjudicado con las utilidades o beneficios obtenidos por el infractor, interpretación jurisprudencial que da forma a la denominada teoría del triple cómputo del daño y que con el paso del tiempo queda plasmada no sólo en la ley alemana de derecho de autor, sino, que la van paulatinamente acogiendo los legisladores de los países con tradición jurídica romana-germánica. Un ejemplo de dicha adopción de la fórmula lo configura nuestra Ley de Propiedad Intelectual, con la peculiaridad de que el proceso fue a la inversa, puesto que la *dreifache Schadensberechnung* estaba presente en el terreno de las patentes, marcas y diseños industriales, pero en el de la propiedad intelectual nunca hubo tres posibilidades, sino solamente dos. Hubo que esperar a la reforma realizada mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio para que se incorporara de manera completa la teoría del triple cómputo del daño en el artículo

---

<sup>402</sup> Teniendo en consideración lo difícil que es el reconocimiento de un daño moral sin que se hubiera lesionado uno de los derechos calificados como morales en la LPI, y además valorando las escasas cuantías con las que la jurisprudencia de nuestro país suele indemnizar daños causados en la esfera interna del individuo.

<sup>403</sup> La doctrina en bloque está de acuerdo con el hecho (sintetizando el problema) de que el nacimiento de la teoría del triple cómputo del daño, y más concretamente, de la fórmula que habilita a calcular la indemnización en atención a los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, supuso una desafortunada confusión entre el Derecho de resarcimiento y de enriquecimiento. Así, entre otros, DÍEZ PICAZO, L. y DE LEÓN, P., “Indemnización de daños y restitución de enriquecimientos”, en MORENO MARTÍNEZ, J.A., *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2008, p. 250: “las cosas son igualmente oscuras contempladas desde el punto de vista del Derecho de enriquecimiento, pues se han mezclado dos planos jurídicos distintos, como son el indemnizatorio, cuya finalidad es resarcir el daño causado, y el restitutorio, cuya función es reequilibrar el resultado de atribuciones o desplazamientos patrimoniales indebidos”.

BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de computo del daño...cit.

140.2 a) acepción segunda: los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

A pesar de que la naturaleza jurídica de la fórmula del triple cómputo del daño es muy discutible<sup>404</sup>, no lo es el hecho de que su origen se encuentra en una disposición de carácter claramente resarcitorio, lo cual es un argumento a favor de la tesis de que la figura pertenece al Derecho de daños, que a su vez defendía CARRASCO PERERA<sup>405</sup> y con algunos matices, BASOZABAL ARRUE<sup>406</sup>. Una vez realizadas mis apreciaciones sobre la naturaleza jurídica de la figura, me surge la duda de si pudiera

---

<sup>404</sup> A los argumentos ya expuestos sobre las diferentes interpretaciones de la naturaleza jurídica de la figura de la fórmula del triple cómputo del daño se les suma el de DAÜBLER, *Apud.*, DÍEZ PICAZO, L. y DE LEÓN, P., “Indemnización de daños y restitución de enriquecimientos...*cit.*”, p. 250, que transcribo literalmente por su especial interés:

Para DAÜBLER habría que tener en cuenta tanto el Derecho de daños como el Derecho de enriquecimiento y el de gestión de negocios ajenos. Así, el examen de la acción dañosa y sus requisitos se rigen con arreglo al Derecho de daños, pero las consecuencias pertenecen a los postulados restitutorios del Derecho de enriquecimiento y de la gestión de negocios ajenos. Cuando se concede al lesionado el beneficio obtenido por el invasor o el valor que él hubiere debido obtener, se sale de la regulación de la indemnización de un daño efectivo, porque el daño puede no haberse producido en absoluto y puede ser indiscutiblemente menor que aquello que se le otorga en concepto indemnizatorio, de manera que se traspasan los límites de la función indemnizatoria.

<sup>405</sup> CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 123*, Coord. BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R., Ed. Tecnos, Madrid, 1989, pp. 1665 y 1666.

<sup>406</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo...*cit.*”. El citado autor, interpretando el criterio indemnizatorio contenido en el artículo 140. 2. a) acepción segunda y 140.2 b) LPI (conocido este último como regalía hipotética) desde una perspectiva indemnizatoria, le lleva a concluir que dichos criterios constituyen presunciones del daño sufrido por el titular del derecho violado. Así, el primero de los criterios vendría a constituir, según este autor, una presunción *iuris tantum* del daño sufrido por el titular, siempre que éste pruebe que hubiera realizado una explotación comercial de la patente o de la marca, mientras que el segundo, concretado en el importe de la licencia que el infractor hubiera debido pagar para explotar legítimamente el derecho, sería una presunción *iuris tantum* del daño sufrido por su titular, siempre que se pruebe que este último tenía la intención de ceder su derecho a cambio de un precio. Con esta interpretación el autor deja la puerta abierta al ejercicio de la acción separada de enriquecimiento, que resultaba muy difícil con la interpretación acogida en el texto, puesto que los considera elementos para valorar la indemnización, dentro del derecho resarcitorio.

Sin embargo, y en contra de la teoría de las presunciones se encuentra NAVEIRA ZARRA, M., *El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual*, Ed. Edersa, Madrid, 2006, p. 294. La citada autora, primero explica la posición que defiende BASOZABAL ARRUE basada en que la naturaleza de la teoría del triple cómputo del daño es indemnizatoria, para así dejar la puerta abierta a las acciones de restitución, y finalmente critica dicho argumentario puesto que según sus palabras: “se trata de una explicación que, a nuestro juicio, resulta demasiado forzada porque califica como presunciones legales lo que las Leyes indicadas califican expresamente como simples criterios de valoración del daño”. Desde mi punto de vista, el punto de vista de la citada autora me resulta más razonable que el de BASOZABAL ARRUE y sus presunciones de daño.

ser sostenible la teoría defendida por parte de la doctrina que se basa en la tesis de su naturaleza restitutoria. Tal y como he mencionado a lo largo de la obra, algunos autores han defendido que la fórmula más cuestionada de la teoría del triple cómputo del daño que se introduce en la LPI en el año 2006 a través de su artículo 140.2. a) acepción segunda (la que se basa en la apropiación por el perjudicado de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor), tiene una verdadera naturaleza restitutoria<sup>407</sup>. Si se acepta que verdaderamente la acción es de naturaleza restitutoria, puede surgir en determinados casos la duda de si se podría considerar que existe un empobrecimiento del demandante como consecuencia de la privación injustificada de sus bienes o derechos sin existir el elemento dañoso, ya que el empobrecimiento es un elemento que se exige en las acciones de enriquecimiento, y sin él no se podrían ejercitar. Esto también serviría para analizar si pudiera prosperar cualquier tipo de acción de enriquecimiento injustificado como consecuencia de un ilícito contra la propiedad intelectual si se da el caso de que no existiera daño y por tanto empobrecimiento “aparente”. Para un mejor tratamiento del análisis de la cuestión referida se hace necesario exponerla en el siguiente apartado.

### 2.3. El enriquecimiento injustificado en la actual LPI.

Una vez estudiadas las características de las acciones restitutorias y sus diferencias y semejanzas con otras formas indemnizatorias como el lucro cesante o la *regalía hipotética* (2.1.1.2) es momento para plantearse cómo juegan este tipo de acciones en el actual texto legal, y los problemas que plantearían hipotético ejercicio.

#### 2.3.1. Problemas prácticos que presenta el ejercicio de una acción general de enriquecimiento injustificado, en base a la actual LPI.

---

<sup>407</sup> Por citar un ejemplo que no haya mencionado anteriormente, nombro las palabras del siguiente autor: YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...*cit.*”, p. 1683: “hoy por hoy, lo que existía en materia de patentes, marcas y diseño industrial, eran auténticas acciones de enriquecimiento, aunque algo singulares.”

La subsidiariedad en la acción de enriquecimiento injustificado puede hacer surgir dudas acerca de si se podría ejercitar dicha acción en la actual redacción de la Ley de Propiedad Intelectual. Como respuesta al anterior interrogante, la doctrina que ha analizado las posibilidades que ofrece al perjudicado la LPI es unánime,<sup>408</sup> al declarar que efectivamente sería posible invocando el artículo 138 párrafo primero de dicha Ley, titulado “acciones y medidas cautelares urgentes”, el cual dice así: “el titular de los derechos reconocidos en esta ley, *sin perjuicio de otras acciones que le correspondan*, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140”. Dicha posibilidad de ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado en base al texto actual de la LPI no evidencia la innecesariedad de una reforma para hacerla más evidente y fácil de ejercitar, puesto que sería muy conveniente mencionarla claramente en el texto de la ley ya que actualmente no está contenida en el abanico de acciones que establece el artículo 140.2 LPI, habilitando por tanto su posibilidad de ejercicio de manera expreso y eliminando entonces la opción que se introdujo a partir de la reforma operada por la ley 19/2006 de 5 de junio que estableció la triple forma de cómputo del daño<sup>409</sup>.

La mencionada subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado no supone que se imposibilite su ejercicio simultáneo con la acción *aquiliana*. En ciertos supuestos es posible su confluencia, que no podrá desembocar en una simple suma de ambos conceptos, ya que se debe vertebrar según el criterio del caso concreto<sup>410</sup>. Así, se ha declarado por la reciente sentencia Nº 24/2016 de AP Madrid, Sección 21ª, 20 de enero de 2016, que no hace sino repetir lo ya mencionado por la STS Nº 121/1999 de 19 de febrero de 1999, lo siguiente: “sólo con toda claridad ha admitido esta sala la confluencia ante un mismo supuesto fáctico de la acción de

---

<sup>408</sup> CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, C. (Dir.), Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, Tomo 5º, 1995, p. 674; CASTÁN PÉREZ- GÓMEZ, A., “Las medidas cautelares inaudita altera parte en propiedad industrial e intelectual”, *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2005, pp. 229 y ss.

En el mismo sentido, YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...cit., p. 1646.

<sup>409</sup> Esta opción daba la posibilidad al perjudicado de la apropiación mediante el ejercicio de una acción de daños, de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor.

<sup>410</sup> *Vid.*, Cap. 2.4.

enriquecimiento y la aquiliana del artículo 1902 C.c. en sus sentencias de 12 de abril de 1955, 10 de marzo de 1958, 22 de diciembre de 1962 y 5 de mayo de 1964 (aunque la sentencia de 5 de octubre de 1985<sup>411</sup> estime cuestionable la acumulación de la acción de indemnización y la de enriquecimiento)”).

Sobre el ejercicio simultáneo de las tres formas de cálculo de la indemnización contenidas en la teoría del triple cómputo del daño que utilizan tanto la LPI como la Ley de Marcas, me resulta muy interesante la STS de 19 de mayo de 2004,<sup>412</sup> que trata sobre la infracción de la Marca *Lacoste* por los centros comerciales *Pryca*, por etiquetar los polos sin la autorización de esta última. En este caso concreto se llegó a estimar la acción que basa la indemnización en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor (los que ganó por los 560 polos vendidos menos su coste de fabricación) además de la acción basada en el importe que la actora recibe como licenciataria de la marca (el *royalty*), y además de esas dos, la indemnización de cinco millones de pesetas por daño al renombre de *Lacoste*. Entiendo que el tribunal consideró que la acción basada en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor era de naturaleza restitutoria para poder acumularla a la acción basada en el perjuicio

---

<sup>411</sup> STS Nº 495/1985, ECLI: ES:TS:1985:495. En la citada sentencia el juzgador expone que la parte demandante y recurrente dedujo en la demanda la acción de enriquecimiento injusto y no la aquiliana que en el procedimiento quiere que se juzgue, existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la Jurisprudencia ha señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa derivándolo del Derecho natural según la tradición romana y la doctrina científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución por enriquecimiento torticero presenta las siguientes características:

- 1.º Tiene sustantividad propia frente a la originada por la culpa aquiliana, la cual, suele requerir la ilicitud de la conducta del agente del daño, contrariamente al enriquecimiento para el que se basta el desplazamiento patrimonial indebido, que puede producirse con ignorancia y hasta con buena fe.
- 2.º Supone siempre en el demandado un incremento de patrimonio que no es indispensable en el supuesto de la aquiliana; rigiéndose la indemnización por diferentes patrones, pues la acción de enriquecimiento tiene por ámbito el efectivamente obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo.
- 3.º Presenta la acción de restitución también otro límite que recuerda acertadamente la Audiencia para fundamentar su fallo, que es el constituido por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte que, aun cuando el demandado se haya enriquecido sin causa, no podrá aquél reclamar, sino hasta el límite de su propio empobrecimiento.
- 4.º Están sujetas a diferentes plazos de prescripción.

Sobre la acumulación de acciones, la sentencia declara lo siguiente: “todo ello aparte de ser, al menos cuestionable, que las dos acciones de indemnización y de enriquecimiento injusto sean acumulables ya que la última es subsidiaria de las expresamente conferidas por el ordenamiento jurídico, figurando entre éstas la aquiliana que acaso no quiso utilizarse en el caso para evitar el efecto de la prescripción corta a que se halla sujeta”.

<sup>412</sup> Id Cendoj: 28079110012004100394.

de 5 millones causado a la notoriedad de la marca, pero no llegó a entender la naturaleza jurídica que predica de la forma indemnizatoria basada en el *royalty* puesto que en ningún caso se pueden estimar dos acciones indemnizatorias ni dos acciones restitutorias; me inclino a pensar, al igual que lo hizo REGLERO CAMPOS<sup>413</sup>, que la estimación de las tres pretensiones fue debido a un error.

En la actual redacción de la Ley de Propiedad Intelectual antes de la reforma realizada por la Ley 19/2006, ni tan siquiera se nombraba como elemento a tener en cuenta para calcular la indemnización el enriquecimiento obtenido por el infractor, al estilo de lo que hacía la Ley de Patentes y Marcas. Por lo tanto, y como añadido a las deficiencias que presenta la ley en cuestiones de resarcimiento de daños, el perjudicado, para casos en los que no existía culpa o hecho ilícito, tenía complicado reclamar el enriquecimiento injustificadamente obtenido por el infractor, a diferencia de lo que sucedía en el art. 43.2 de la Ley de Marcas o en el 66.2.b) de la Ley de Patentes y el 55.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, también en sus redacciones anteriores a la Ley 19/2006, que sí contemplaban (para el cálculo de la indemnización y no de la restitución) los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor. El demandante, si quería que su patrimonio se restituyera con los beneficios obtenidos por el infractor tendría, en todo caso, que alegar al amparo del artículo 138 (que dejaba, al igual que permite la redacción actual del artículo, la posibilidad de entablar “otras acciones que le correspondan al titular”) la acción de enriquecimiento injustificado en base a los principios generales del Derecho<sup>414</sup>. Todo lo expuesto suma un cúmulo de dificultades que tiene que salvar el

---

<sup>413</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial”, en REGLERO CAMPOS F., (Dir.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 1767. El citado autor apuntó en la cita mencionada a que quizás el tribunal tuvo un error al entender ambas pretensiones como acumulables.

<sup>414</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAIZ, V., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1646: “se ha dicho que, dados los criterios que utilizaba el art. 140 LPI, una condena de esta naturaleza no podría tener lugar en el ámbito de la propiedad intelectual, pero sí al amparo del genérico art. 138, que —no olvidemos— junto a una especie de «presentación» de las acciones de los arts. 139 y 140, dejaba en pie «otras acciones que le correspondan» al titular de los derechos, cosa que continúa haciendo el nuevo texto del artículo 67. Entre esas otras acciones bien podrá estar la de enriquecimiento injustificado, si entendemos, que constituye ésta un expediente que, por muy basado en los principios generales del Derecho que esté, entra en concurso con las acciones reconocidas expresamente por la ley. De ello habrá que tratar después con más detenimiento.”

perjudicado para poder hacer efectivo su derecho restitutorio, que incluso se torna más complicado en la actual redacción de la ley<sup>415</sup>.

#### 2.3.1.1. Posibilidad de ejercitar la acción de restitución del enriquecimiento injustificado en los casos en los que no exista daño ni empobrecimiento correlativo en el demandante. Nueva crítica a la teoría del triple cómputo del daño.

Actualmente, la teoría del enriquecimiento injustificado ha experimentado una gran flexibilización y evolución en comparación con las fechas en las que nació la teoría del triple cómputo del daño. La institución del enriquecimiento injustificado o sin causa<sup>416</sup> es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más delicados dentro de la teoría general de las obligaciones y de la responsabilidad civil<sup>417</sup>. Su falta de regulación general positiva contrasta con su representación en diversas leyes especiales como el

---

<sup>415</sup> A las dificultades expuestas hay que añadir que a partir de la reforma en la LPI del año 2006 llevada a cabo por la Ley 19/2006, se ha dotado al perjudicado de la posibilidad de calcular su indemnización conforme al beneficio ilícitamente obtenido por el infractor, por lo que de admitirse el ejercicio de la acción de enriquecimiento injustificado, se estaría aceptando la posibilidad de ejercitar dos acciones distintas basadas ambas en el enriquecimiento del infractor, lo cual sería paradójico, puesto que quizás bastaría con dejar una (en rigor, la de enriquecimiento injustificado, además esta acción no requiere del requisito de la culpa del infractor).

<sup>416</sup> Su origen se remonta al Derecho Romano, el cual lo configuraba como una de las fuentes de las obligaciones, bajo la fórmula Gayana de *cuasi ex contractu*, y pasa por las influencias de los juristas de Derecho natural y la glosa, configurando una obligación restitutoria en términos más amplios que los previstos en el Derecho Romano, ampliando sus posibilidades de aplicación a través de la denominada *condictio sine causa generalis o generalissima*, dirigida a la repetición de todo lo que ha sido entregado sin causa: Díez PÍCAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “La doctrina del...cit., p. 74.

Siguiendo a OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 27, son preferibles estos adjetivos en detrimento de otros como injusto o torticero, ya que aunque se han llegado a utilizar por parte de la jurisprudencia como sinónimos, no significan exactamente lo mismo:

El término “torticero” hace referencia a una regla contenida en las partidas que se centra en el daño causado antijurídicamente (séptima partida, título XXXVIII, Regla XVII). Se diferencia por tanto de la figura del enriquecimiento injustificado porque éste no está condicionado a la antijuridicidad y existencia del daño como tal, aunque no sea incompatible.

El término “injusto” conlleva la posibilidad de confundir el término con el de principio de interdicción del enriquecimiento injusto (institución próxima a la equidad y que difieren en su naturaleza y contenido con el enriquecimiento injustificado como fuente de obligación). Además no conviene confundir la justicia con la justificación del ordenamiento.

<sup>417</sup> “La naturaleza del enriquecimiento injustificado ha sido y sigue siendo una de las cuestiones que ofrece mayores dudas en la jurisprudencia y en la doctrina”, palabras textuales de la STS Nº 306/2011, de 6 de mayo.

artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal o ciertas figuras jurídicas como la expropiación forzosa, accesión, liquidación por ineficacia contractual, etc. Además contrasta con la aceptación unánime de su existencia por parte de la doctrina y jurisprudencia<sup>418</sup>, que la tratan como fuente obligacional, en tanto que da origen a una obligación jurídica de la cual surge un derecho y una obligación a restituir, persiguiendo por tanto la institución una finalidad de equilibrio en el patrimonio del que sufre la apropiación sin causa<sup>419</sup> o, dicho con mayor rigor, injustificada<sup>420</sup>. Tal y como señala OROZCO MUÑOZ: “finalmente, al llegar el proceso codificador, la obligación por el enriquecimiento injustificado nacida del Derecho Romano, y alterada y adaptada por la Glosa y por Iusnaturalistas, es reconocida por los distintos Códigos Civiles, si bien lo hacen de forma distinta.

En unos países como Alemania, el enriquecimiento injustificado se configura con una regulación general de la institución. Otros códigos como el francés y el español, omitieron la regulación del enriquecimiento injustificado como fuente autónoma de obligaciones, lo que no ha sido óbice para que se aprecie en la jurisprudencia de ambos países (en Francia a partir de la sentencia del *Arret Boudier* de 1892 de la Corte de Casación, y en España a partir de la STS del 12 de enero de 1943), que ha ido conformando los contornos de la figura como tal fuente específica obligaciones”<sup>421</sup>.

En lo que respecta a la Ley de Propiedad Intelectual, si se eliminara la referencia al cálculo de la indemnización mediante la apropiación de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor que se establece en su artículo 140.2 a) acepción segunda LPI, sería más fácil que se declarara la procedencia de una verdadera acción de enriquecimiento, incluso más adelante llegar a estudiar la viabilidad de la vertebración de ambas acciones de resarcimiento que se contemplan en dicho texto

---

<sup>418</sup> Así se sintetiza en OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 23: “ausencia de la figura no significa, en nuestro Derecho, inexistencia de la misma ni excepción frente a la generalidad de los sistemas europeos, sino, simplemente, la carencia de una regulación sistemática y autónoma, que ha de ser suplida, hasta tanto nuestro legislador quiera, con aportaciones doctrinales y jurisprudenciales”

<sup>419</sup> NUÑEZ LAGOS, R., *El enriquecimiento sin causa en el Derecho español*, Ed. Reus, Madrid, 1969, p. 185.

<sup>420</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 142. El término “sin causa” el citado autor tampoco lo considera del todo adecuado, ya que genera dudas acerca de la necesidad de causa, que puede ser significativa de la justicia o equidad de la situación, además de poder ser confundida con diferentes instituciones jurídicas como al título o antecedente de la atribución (contrato o ley) a la causa del título de la atribución (causa del contrato), etc.

<sup>421</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 53.



legal (la del cálculo de la regalía y el lucro cesante presumible) y restitución (la acción de enriquecimiento injustificado). Obviamente, para que pudiera prosperar cualquier acción de restitución se tienen que cumplir los requisitos que dichas acciones necesitan, de entre los que destacan el elemento del empobrecimiento correlativo en la esfera económica del actor. Es especialmente interesante el planteamiento, de si en ciertos casos de ilícitos contra la propiedad intelectual se podría entender que se cumple con dicho requisito para que prospere la acción de enriquecimiento: me refiero al empobrecimiento que consistirá en la mayoría de los casos en el lucro frustrado o "*lucrum cesam*"<sup>422</sup>. Por ejemplo, supóngase el caso citado por Díez PICAZO: "un importante medio de difusión utiliza la propiedad intelectual del autor de un libro escasamente conocido, sin licencia de él y sin pagarle ningún tipo de retribución, pero la curiosidad despertada produce un notable incremento de las ventas y enriquece al autor". Otro ejemplo sería el siguiente: un autor tiene todas sus obras para su uso personal guardadas en su ordenador. Un supuesto amigo del autor, aprovechando un descuido de éste realiza una copia de todas las canciones que nunca iban a salir a la luz. Una vez que las canciones están en posesión del infractor, éste las comercializa y los beneficios que obtiene se hacen millonarios, aumentando la fama del autor original y con ello también sus beneficios.

El principal problema que existía por aquél entonces para que prosperase la acción de enriquecimiento se basaba en la necesidad de empobrecimiento correlativo que exige la institución, el cual se ha suavizado tanto que, la simple falta de disposición del derecho se puede entender como tal, aunque no se presente en el hecho ilícito un daño patrimonial ni moral para el actor. De esta manera, la acción de enriquecimiento injustificado se podría utilizar incluso en los casos en los que no exista daño como consecuencia de un ilícito contra la propiedad intelectual, por lo que actualmente no sería necesario conservar la poco ortodoxa fórmula triple del daño y en concreto su opción contenida en el artículo 140.2 a) acepción segunda, que se basa en la

---

<sup>422</sup> Así se ha expresado la sentencia Nº 602/2015 del TS, de la sala primera de lo civil, 28 de octubre de 2015, que sigue la línea de la SSTs 27 de septiembre de 2004, 18 de noviembre de 2005 y 9 de febrero de 2009, entre muchas otras. Todas ellas declaran que el enriquecimiento sin causa tiene tres requisitos: el enriquecimiento de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la falta de causa que justifica la atribución patrimonial.

apropiación por el perjudicado de los beneficios obtenidos por el infractor por la actividad ilícita, ya que la acción de enriquecimiento se podría utilizar incluso en los casos en los que no existiera tal daño. Este hecho corrobora que la utilización de la figura del triple cómputo del daño en la actualidad no hubiera sido necesaria, ya que en la actualidad la institución del enriquecimiento injustificado no es la figura oscura y poco desarrollada jurisprudencialmente que era hace poco más de un siglo. Actualmente, las necesidades que satisfacía la triple forma de calcular la indemnización cuando surgió el caso *Ariston* (principalmente que el autor que ha sufrido un ilícito pero no puede demostrar el daño no quede desprotegido) ahora las remedia con mayor rigor jurídico y sin confundir lenguajes resarcitorio y restitutorio, la institución del enriquecimiento injustificado.

Ahora que hay estudios jurídicos suficientes para demostrar que dicha forma triple de cálculo del daño no es necesaria, puesto que su función la puede ocupar la acción de enriquecimiento injustificado, no llego a entender con claridad por qué el legislador sigue conservando la triple opción para calcular la indemnización por ilícitos contra los derechos sobre bienes inmateriales, cuando además presenta los problemas anteriormente mencionados. Estas mismas consideraciones las comparte BASOZABAL ARRUE<sup>423</sup> quien suscribe estas tajantes palabras en contra de la teoría de triple cómputo del daño: “el campo de los derechos sobre bienes inmateriales está especialmente abonado para las acciones de enriquecimiento. La aceptación de éstas por la jurisprudencia hace innecesaria la aplicación de la *dreifache schadensberechnung*. La antigua idea de que su admisión (las acciones de enriquecimiento) supondría una carga excesiva para el intromisor no culpable, denota un pleno desconocimiento de su mecánica de funcionamiento, y pone de relieve la falacia de considerarlo inadecuado para inmediatamente después contradecirse, e incorporarlo a través de acciones de daños, en lo que toda conducta puede considerarse como culposa.”

Quizás, la solución a la pregunta de por qué el legislador todavía no ha desechado esta antigua fórmula de triple cómputo del daño se puede encontrar en el

---

<sup>423</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo...p. 1286.

hecho de que si se dota de autonomía a ambas acciones de resarcimiento y de restitución, diferenciando una u otra posibilidad a favor del perjudicado, surgiría el problema de la vertebración y copulación de ambas acciones en el caso de que se acepte la teoría defendida en esta investigación de que pueden llegar a entablarse en determinados casos de manera conjunta (capítulo 2.4.), solicitando, por un lado el daño producido (para lo cual el perjudicado tendría varias opciones, pero de ninguna manera la de calcular el perjuicio según los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor<sup>424</sup>) y por otro el enriquecimiento obtenido por el infractor. En todo caso, parece lógico pensar, que este problema de la vertebración de acciones sería más fácilmente salvable que la gran cantidad de inconvenientes que presenta la teoría del triple cómputo del daño, especialmente si se admite que una indemnización se calcule en atención al enriquecimiento obtenido por el infractor como de hecho se hace en el artículo 140.2 a) LPI. Si el citado problema que resultaría de diferenciar correctamente ambas realidades de la responsabilidad civil como es el derecho de resarcimiento y la restitución de los beneficios, estriba en cómo se debería calcular el montante de ambas acciones si se ejercitan de forma conjunta, la solución debería pasar por una construcción doctrinal que, entre otras cosas, impidiera la posibilidad de que el perjudicado se enriqueciera por la suma de ambas acciones. La teoría del triple cómputo del daño es, en conclusión, “una reliquia histórica de un tiempo en el que la exclusión de las acciones de enriquecimiento obligó a la jurisprudencia a construir una particular criatura, que bajo la función de indemnizar abarcaba nuevos compromisos (restitución de la ganancia obtenida o del valor de uso) y funciones (como es la reintegración de derechos y prevención de acciones reprobables)<sup>425</sup>”.

---

<sup>424</sup> Si el legislador otorgara explícitamente la posibilidad de que se ejercitara una acción de enriquecimiento injustificado (pudiera darse como desarrollo del actual artículo 138 TRLPI que menciona que se ejercitarán las acciones contenidas en los artículos siguientes “sin perjuicio de otras acciones que le correspondan”) entonces no tendría sentido que conservara el cálculo de la indemnización en base al enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor, actual artículo 140.2 a) acepción segunda LPI.

El establecimiento de dicha acción restitutoria de enriquecimiento injustificado diferenciada de las acciones resarcitorias del artículo 140.2 LPI, llevaría a la eliminación del mencionado método de cálculo de la indemnización que habilita al perjudicado a obtener las ganancias del infractor por medio de la acción de daños, puesto que evidenciaría la contradicción existente en mantener dos acciones muy similares, una basada en el Derecho de resarcimiento y otra en el de enriquecimiento.

<sup>425</sup> BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo...*cit.*”, p. 1298.

### 2.3.2. Ventajas que traería el establecimiento, en el texto de la LPI, de una acción expresamente diferenciada de restitución del enriquecimiento injustificado.

El primer paso, necesario para que la acción de enriquecimiento injustificado y de resarcimiento fueran compatibles en la Ley de Propiedad Intelectual, sería el reconocimiento en su texto de la posibilidad de entablar una verdadera acción de enriquecimiento injustificado independiente de la de resarcimiento, ya que en la actualidad la única opción que tiene el demandante para ejercitar dicha acción es la vaga fórmula del artículo 138 LPI, que establece que “el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140”. Dicha mención del artículo 138 LPI a “otras acciones que le correspondan” no hace referencia expresa a la acción de enriquecimiento, por lo que podría traer dificultades desde un punto de vista procesal al demandante que solicitara el ejercicio de dicha acción, debido al principio de subsidiariedad del enriquecimiento injustificado.

La declaración expresa de la acción de enriquecimiento injustificado en el texto de la Ley de la Propiedad Intelectual sería un necesario primer paso, para por un lado declarar la independencia de ambas acciones de resarcimiento y restitución, al estilo de lo que hace la Ley de Competencia Desleal, y para por otro lado, y como consecuencia, comenzar el debate sobre la posibilidad de vertebración o acumulación de ambas realidades de la responsabilidad civil. Además, el reconocimiento expreso de la acción de restitución traería irremediabilmente otra positiva consecuencia: la finalización de la teoría del triple cómputo del daño. El legislador se vería obligado a acabar con la fórmula de la teoría del triple cómputo del daño que calcula la indemnización por medio de la apropiación de las ganancias obtenidas ilícitamente por el infractor, que tantos problemas prácticos ha traído, como son la flexibilización de la necesidad del daño o de la culpa dentro de las acciones de resarcimiento, si es que se admite, tal y como sostengo en esta investigación, que la fórmula pertenece al derecho de resarcimiento, o bien, si se sostiene que es en realidad una acción

restitutoria, refleja la contradicción de que se necesite para que pueda prosperar la mencionada acción en la actualidad, según la jurisprudencia examinada, del elemento culposo y dañoso. Las dificultades que en la práctica entraña la acción indemnizatoria que se basa en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor se evidencian en la jurisprudencia escasa que trata el fenómeno de solicitar en una misma demanda que por un lado se restituya, y por otro, se resarza el daño. Las siguientes sentencias que voy a exponer demuestran que los contornos del enriquecimiento y el resarcimiento en la LPI son, por tanto, muy difusos:

La sentencia de 21 de febrero del 2003, Nº 149/2003 versa sobre la violación del derecho del titular sobre un modelo de utilidad e industrial que tenía en la producción de mástiles. El perjudicado por la infracción de su patente solicitaba a la vez: a) el cese en la continuación de los actos infractores, b) que se indemnizara por enriquecimiento injustificado por los beneficios obtenidos por el infractor distribuyendo dichos mástiles (el actor solicitaba directamente el beneficio obtenido por el infractor) y c) indemnizar también al mismo por el desprestigio de la invención patentada causada por el infractor. El juez de primera instancia falló estimando todas las solicitudes, declarando su pertinencia en los términos que se han mostrado, lo cual pone de manifiesto la confusión entre las acciones resarcitorias y restitutorias. El fallo evidencia que la redacción de la Ley de Patentes (que tenía la misma redacción en cuanto a las opciones de cálculo de la indemnización que el actual artículo 140.2 LPI) influye definitivamente en el hecho de que tanto el demandante como el juez que entró a conocer del asunto y que falló estimando las tres solicitudes, confundan de una manera evidente las acciones de resarcimiento con las de enriquecimiento, condenando a que “se indemnice por el enriquecimiento injusto” (extracto de la sentencia). Además, se acaba indemnizando también por otro concepto, el desprestigio de la invención patentada, lo cual en rigor no debería haberse admitido, puesto que si se elige una opción indemnizatoria como es el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor, me crea ciertas dudas que se pueda elegir y estimar también la opción fundada en el lucro cesante. Lo que sí se podría es reclamar lucro cesante y daño emergente, pero este no se podrá sumar si se elige el cálculo de la indemnización basado en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor. Que el daño emergente pueda sumarse al lucro cesante es un hecho notorio que además se expone

textualmente en la Ley de Patentes en su artículo 74, en los mismos términos que hace la LPI: “artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas. 1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.”

Parece que el juzgador, ante la oscuridad que ofrece la fórmula basada en el artículo 140. 2. a) acepción segunda LPI, la considera una verdadera acción de enriquecimiento injustificado, para así poder combinarla con la acción resarcitoria por el desprestigio de la marca, cosa que a pesar de ser una salida razonable si se quiere estimar que se pueda combinar la acción resarcitoria por el desprestigio de la marca y restitutoria de las ganancias, ni la Audiencia ni el Tribunal Supremo acabaron aceptando este supuesto, puesto que se puso de manifiesto que claramente se solicitaba una acción resarcitoria, habida cuenta del elemento identificativo de la mala fe del demandado, necesario para el ejercicio de las acciones que se demandan "razonamiento que sitúa el tema litigioso en el ámbito de la acción resarcitoria, y no en la de enriquecimiento injusto.”

La sentencia en primera instancia, de facto diferenció entre una y otra realidad (resarcimiento y restitución) pero no pudo realizar la separación de iure, puesto que en la demanda no se realizó una acción de enriquecimiento injustificado sino una de resarcimiento basada en los artículos de la Ley de Patentes que permiten calcular la indemnización basándose en el enriquecimiento del infractor. El problema se deriva del hecho de que la Ley de Patentes es igual de imprecisa que la LPI a la hora de permitir el ejercicio de dichas acciones y por ello se realizó una condena en primera instancia en la que se estima una acción de enriquecimiento (no solicitada directamente por el perjudicado), en los siguientes términos: “se condena al cese en la continuación de los actos que violen el derecho del actor [...], y condena al demandado a que indemnice al actor (1º), por enriquecimiento injusto, en la cuantía que se acredite en ejecución de sentencia, de los beneficios obtenidos por el demandado comercializando y distribuyendo los mástiles fabricados con el modelo del actor utilizado desde la notificación de la Sentencia de nulidad de 20 de septiembre de 1.991, y (asimismo) a que indemnice al actor (2º) por el desprestigio de la invención

patentada causada por el infractor y que se determinará asimismo en ejecución de sentencia”.

Ante la declaración expresa por el legislador, de la posibilidad de entablar una verdadera acción de enriquecimiento, se haría visible el absurdo de conservar dicha fórmula híbrida entre el derecho de resarcimiento y de restitución que forma parte de la teoría del triple cómputo del daño y se evitarían situaciones como la descrita anteriormente en la sentencia de 21 de febrero de 2003. Por tanto, es muy poco probable que el legislador llegara a posibilitar expresamente el ejercicio de la acción de enriquecimiento injustificado, si ya se está permitiendo de facto a través de una acción de resarcimiento, por lo que mientras no se establezca expresamente una acción de enriquecimiento injustificado alejada de los ideales indemnizatorios, y por tanto se elimine la referencia para calcular la indemnización de los beneficios que hubiere obtenido el infractor acabando entonces con la implantación de la teoría del triple cómputo del daño, será muy difícil que se permita combinar correctamente una acción de resarcimiento por ilícito extracontractual contra la propiedad intelectual con una de restitución por los beneficios obtenidos por el infractor.

Dicha posibilidad de declarar la procedencia de una acción diferenciada de enriquecimiento injustificado, era además otorgada claramente por la Directiva Antipiratería 2004/48/CE, que ofrecía un amplio margen a los Estados para que se decidieran a extrapolar a la Ley de Propiedad Intelectual el sistema de acciones de la Ley de Competencia Desleal, al menos (y copia textualmente) “cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”<sup>426</sup>.

#### 2.4. La vertebración de las acciones de resarcimiento y de enriquecimiento en la LPI.

---

<sup>426</sup> Artículo 13.2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

#### 2.4.1. Posibilidades que ofrece la combinación del actual artículo 138 y el 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual en materia de acciones de resarcimiento y enriquecimiento.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han expresado en diversas ocasiones a favor de concebir que la obligación restitutoria por enriquecimiento pueda surgir conjuntamente con la obligación indemnizatoria por resarcimiento del daño<sup>427</sup>. En lo que respecta a la propiedad intelectual, no sería por tanto ilógico pensar defender la posibilidad de que ambas acciones de resarcimiento y restitución pudieran llegar a ser utilizadas en la actualidad, sin necesidad de que se reformara el artículo 140.2 a) acepción segunda, disposición que como he tenido ocasión de mencionar, hace referencia a la teoría del triple cómputo del daño; lo cual plantea indudables dificultades prácticas<sup>428</sup>. La argumentación es la que sigue: si la teoría del triple

---

<sup>427</sup> Así, en la expropiación forzosa se destina una parte del “justiprecio” a compensar el enriquecimiento operado por el beneficiario a costa del expropiado, y el resto de la cantidad del mismo tendría el objetivo de compensar el daño que la expropiación supone.

Otro ejemplo lo ofrece la STS de 28 de diciembre de 2006, sobre un caso de reclasificación urbanística del suelo que originó por un lado un daño constitutivo de responsabilidad patrimonial de la administración recogido en el artículo 35 a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo (por gastos de gestión urbanística que han devengado inútiles), y por otro lado una situación de enriquecimiento injustificado de la administración municipal.

Existen más supuestos como por ejemplo en la apropiación ilícita de cosa ajena y posterior venta haciéndola irreivindicable. En estos casos habrá un perjuicio que se traducirá en la pérdida de la cosa y normalmente cuantificado en el precio de ésta y por otro lado existe un enriquecimiento por el precio obtenido por el apropiante en la venta a tercero de la cosa apropiada.

Para más información con respecto a los ejemplos citados: Orozco Muñoz, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 324. El citado autor concluye con las siguientes palabras “es plenamente compatible la acción de enriquecimiento y la de responsabilidad por daño en los términos que ya expusimos en su momento, ya que del hecho antijurídico pueden surgir ambas. En el mismo sentido lo señala la STS 121/1999 de 18 de febrero de 1999.

En estos casos se trataría de acciones paralelas, “con fundamento, requisitos y periodo de prescripción distintos”: *Vid.*, BASOZABAL ARRUE, X., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 104.

<sup>428</sup> La ya complicada de por sí vertebración o compatibilidad entre acciones de resarcimiento y restitución en distintos sectores jurídicos, se acentúa si lo que se entiende por acción de resarcimiento es una fórmula que calcula la indemnización tomando los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor. En la práctica, sería imposible que se pudieran acumular ambas acciones por el parecido que ellas tienen. Otra cosa sería que se pudieran ejercitar disyuntivamente ambas acciones, o bien una, o bien otra, lo cual no dejaría de ser llamativo por su parecido. La fórmula del triple cómputo del daño no hace sino dificultar la estimación de una acción autónoma de enriquecimiento, por más que los



cómputo del daño en su modalidad que otorga la posibilidad al perjudicado de apropiarse de los beneficios obtenidos por el infractor para calcular la indemnización, se considerara como una acción resarcitoria, no habría, desde un punto de vista teórico, problemas para que se pudiera ejercitar una acción de restitución en virtud del artículo 138 primer párrafo LPI, incluso se podría estudiar la compatibilidad o acumulación de ambas acciones de resarcimiento y restitución desde un punto de vista teórico, ya que práctico lo descartaría normalmente por su dificultad. Sin embargo, las otras formas de calcular la indemnización que ofrece el artículo 140.2 LPI como son el cálculo del lucro cesante y la *regalía hipotética* o *royalty*, en el caso de que se aceptara la posibilidad de que de un mismo hecho ilícito surgiera responsabilidad civil extracontractual indemnizable y enriquecimiento injustificado, serían sus importes combinables de una forma más fácil, puesto que no se basan en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, por ello, en este apartado me centro en la forma de cálculo del montante indemnizatorio que más polémica o dificultad entraña: la del artículo 140.2 a) acepción segunda.

De la naturaleza jurídica de la fórmula establecida en el artículo 140.2 LPI a) acepción segunda que consiste en la restitución de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, derivará el hecho de que se admita la existencia en la LPI, bien una nueva indemnización con claros tintes punitivos (en el caso de que se considerara como una verdadera indemnización) o bien, la incongruencia de que para calcular la indemnización en base a dicho artículo, no hiciera falta daño ni tampoco culpa, porque se defiende que la fórmula pertenece al derecho de enriquecimiento. Se puede observar, que las dos posibles naturalezas de la fórmula, presentan insalvables infortunios.

En todo caso, mientras no se reforme la teoría del triple cómputo del daño, la vertebración y posterior acumulación de acciones de enriquecimiento injustificado con las de resarcimiento en los ilícitos contra la propiedad intelectual, sólo podría ser posible si se acepta que la apropiación por el perjudicado de los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor (actual artículo 140.2 a) acepción segunda LPI) y la *regalía*

---

estudiosos de la responsabilidad civil traten de arrojar algo de luz en torno a su naturaleza jurídica y práctica.

*hipotética* o *royalty* (artículo 140.2 LPI) representan verdaderas indemnizaciones, ya que de lo contrario no tendría sentido que se otorgue la posibilidad de ejercitar dos acciones restitutorias, una en base al artículo 138 LPI, y otra ejercitando las susodichas opciones contenidas en el citado artículo 140.2 LPI. Para analizar si el ejercicio conjunto de la acción de resarcimiento y de restitución de beneficios derivados de un ilícito contra la propiedad intelectual y su posterior vertebración de ambas acciones puede ser posible, consiguiendo así el fin de dar respuesta a dos realidades jurídicas diferenciadas como son el daño sufrido por el perjudicado y el enriquecimiento sin causa justificada obtenido por el infractor, resulta interesante analizar cuál es la naturaleza jurídica del citado método de cálculo del daño que se estableció a partir de la Ley 19/2006 de 5 de junio, que incorpora la triple forma de cálculo del daño, y qué consecuencias prácticas tendría su consideración de una u otra naturaleza:

1.- Punto de partida: la teoría del triple cómputo del daño es un método indemnizatorio: consecuencias prácticas de considerar que la opción para calcular la indemnización contenida en el artículo 140.2 acepción segunda TRLPI, que hace referencia a los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, es una opción por la que el perjudicado puede optar para calcular la indemnización (y no para modularla): se configuraría, según esta línea argumentativa, como una verdadera acción de carácter resarcitorio, en la que la ley, con el fin último de calcular el daño, se basa (de una forma poco ortodoxa<sup>429</sup>) en “el beneficio obtenido ilícitamente por el infractor”.

Según esta hipótesis, siempre que el uso indebido de un bien o derecho ajeno sea, a su vez, constitutivo de un acto ilícito y del mismo surja un enriquecimiento injustificado, operarían en rigor, y a pesar de las dificultades prácticas que se han señalado en el apartado anterior, dos acciones distintas: una acción por daño, que es

---

<sup>429</sup> La citada fórmula para calcular la indemnización merece, en mi opinión, tal calificativo, ya que calcular el daño valorando el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor es algo que se escapa de las normas más básicas de la responsabilidad civil por daños, que siempre han tratado de calcular la indemnización en atención al daño real patrimonial o moral sufrido por el perjudicado, ya sea con una cantidad a priori establecida (método de valoración abstracto o “*a forfait*” del daño) o a posteriori calculándolo de diversas formas, pero nunca con un método de valoración que nada tiene que ver con el valor al que asciende el daño, como de hecho realiza el artículo 140.2. a) acepción segunda LPI.

la que se está tratando en este apartado, y una acción por enriquecimiento injustificado en virtud del artículo 138 TRLP. La primera tendría por objeto la indemnización de los daños y perjuicios, la segunda tendría por objeto la restitución del enriquecimiento y correlativo empobrecimiento producido, siendo ambas acciones completamente independientes entre sí<sup>430</sup>. Siguiendo con esta teoría, como consecuencia de la actividad ilícita contra los derechos protegidos en el TRLPI, su art. 140.2 a), viene a tipificar una acción indemnizatoria, pero no excluye que puedan ejercerse otras acciones distintas, como por ejemplo la acción de enriquecimiento injustificado (de hecho, el art. 138 TLPI contempla una cláusula "sin perjuicio" de otras acciones que correspondan), con lo que, continuando con la teoría que defiende la naturaleza resarcitoria del método indemnizatorio contenido en el artículo 140.2. a) acepción segunda LPI, sería viable ejercitar una acción de enriquecimiento sumada a la de resarcimiento, cumpliendo unos requisitos básicos en atención a que no conlleve un pago en exceso (*over compensation*)<sup>431</sup>, al igual que se realiza en la sentencia de 21 de febrero de 2003<sup>432</sup>. Entonces, ante la actividad ilícita con resultado de enriquecimiento injustificado, el titular de los derechos podría ejercitar, en esta lógica, entre otras, las siguientes acciones:

a).- Posibilidad de ejercitar una acción indemnizatoria del daño causado, que exigiría la concurrencia de los requisitos propios de la responsabilidad civil (entre ellos, la actividad ilícita y la culpa). El objeto de la pretensión sería una indemnización por daños y perjuicios, con la peculiaridad, prevista en la Ley, de que para su cuantificación el perjudicado podrá elegir (dentro siempre de la acción indemnizatoria) entre las modalidades previstas en los subapartados a) y b) del art. 140.2 LPI.

---

<sup>430</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, pp. 319-326 y p. 335: "la obligación restitutoria del enriquecimiento injustificado y la obligación indemnizatoria del daño son ambas obligaciones legales pero diferentes entre sí, dando lugar a sendas obligaciones autónomas para su exigibilidad."

<sup>431</sup> *Ibid.*, p. 335. El citado autor expone el tema de una forma muy clara: "de ejercitarse ambas acciones en un mismo proceso, lo pertinente sería proceder a su acumulación eventual (artículo 71.4 LEC) y de ejercitarse sucesivamente procedería deducir cuantitativamente de la segunda pretensión lo que ya se ha obtenido con la primera. Así lo establece el DCFR en su artículo VII.7:102: "la estimación de una de las pretensiones reduce la otra en la misma cantidad."

<sup>432</sup> Sentencia de 21 de febrero del 2003, Nº 149/2003.

Esta acción tendría ciertos matices punitivos<sup>433</sup> o mejor dicho, preventivos, ya que para valorar el daño se atendería a un criterio que nada tiene que ver con él, como es el enriquecimiento obtenido ilícitamente por el infractor. Su parecido sería enorme con el antiguo artículo 9.3 de la Ley del Honor<sup>434</sup> que dicho sea, mereció una calificación muy negativa por parte de la doctrina, que fue determinante para que en la reforma de la Ley del Honor del año 2010 mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio se eliminara dicho precepto, al tratarse de una indemnización que para cierta parte de la doctrina presentaba características punitivas u orientadas hacia la prevención. En este caso, de estimarse la opción del beneficio obtenido ilícitamente por el infractor que otorga el artículo 140.2, con el objetivo de calcular las consecuencias económicas negativas, como una fórmula dentro del derecho de resarcimiento, se estarían valorando también los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor, al igual que la ya mencionada Ley del Honor, pero en esta ocasión no para simplemente modular la indemnización, sino para directamente, calcularla. De aceptar dicha naturaleza resarcitoria, las características punitivas del artículo de las que ya alertaba la doctrina con respecto a la Ley del Honor, se verían acentuadas en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, cosa que ha pasado hasta ahora desapercibida, ya que pocos son los trabajos que denuncian este gran acercamiento a los daños punitivos en las acciones que defienden los derechos sobre bienes inmateriales.

b).- Posibilidad de que el perjudicado ejercite la acción de enriquecimiento. El perjudicado podrá ejercitar una acción por enriquecimiento, que exigiría la concurrencia de los requisitos propios de éste, ya que no todo desplazamiento

---

<sup>433</sup> Aunque desde mi punto de vista, tal y como se aprecia en el capítulo destinado al examen de los daños punitivos, no podría nunca considerarse como una representación de los mismos. En todo caso, se podría hablar de que la fórmula contenida en el artículo 140 a) acepción segunda LPI tuviera características punitivas, ya que es una fórmula que aunque no sea su objetivo, consigue indirectamente la prevención, pero nunca el castigo del perjudicado, ya que para conseguir castigar al infractor tendría que acabar pagando por un importe mayor al daño causado, o al importe que obtuvo como beneficio.

<sup>434</sup> Artículo noveno punto tercero: “la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.”

patrimonial da derecho a solicitarlo<sup>435</sup> (se subraya que la ilicitud de la actuación no es un requisito necesario, pero tampoco es excluyente, por lo que no por el hecho de ser antijurídica la acción deja de haber enriquecimiento injustificado).

Se trataría, en teoría<sup>436</sup>, de una pretensión pecuniaria de restitución de la cantidad concurrente entre el enriquecimiento y empobrecimiento producidos, esto es, la menor de una y otra magnitud<sup>437</sup> (aunque podría calcularse de distinta

---

<sup>435</sup> BARROS BOURIE, E., PAZ GARCÍA RUBIO, M., y MORALES MORENO, A., *Derecho de daños...cit.*, p. 17: "en suma, hay muchas buenas razones como para que no resulte aceptable una regla general que nos obligue a restituir las ganancias o beneficios que obtenemos de los demás sin justificación legal o contractual. No es imaginable un ordenamiento que establezca una regla general que obligue a restituir todos los beneficios obtenidos de un tercero que carezcan de fundamento en la Ley o el contrato. Tal vez, por eso ésta ha sido denominada la más romántica de las acciones".

En los mismos términos se expresó Díez PÍCAZO, L. y DE LA CÁMARA, M., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Ed. Civitas, Madrid, 1988, p. 35.

<sup>436</sup> Actualmente, no se ha producido ninguna sentencia que verse sobre este tema y permita confirmar esta teoría.

<sup>437</sup> El sistema de valor concurrente o de menor valor es el sistema natural de cálculo del enriquecimiento injustificado, aunque no es el único. El objetivo para calcularlo es determinando el punto en el que el empobrecimiento del perjudicado y el enriquecimiento del infractor coinciden. Por ejemplo, si el autor ha sido empobrecido en 200 euros como consecuencia de unas ganancias de ha dejado de obtener, el infractor ha conseguido esos 200 euros, surgirá una obligación restitutoria de dicha cantidad. Sin embargo, si el perjudicado obtuvo 400 euros y el empobrecimiento del autor es el mismo, la cuantía a la que ascendería la acción de enriquecimiento injustificado tendría que ser la menor de las dos, es decir, 200 euros.

Así lo calcula la jurisprudencia mayoritaria: la STS de 25 de octubre de 1985, ya antigua pero que por su interés voy a desarrollar puesto que sirve de base para otras sentencias relacionadas con el tema en cuestión, en un caso donde se planteaba el problema de si fundada la acción como una indemnización de daños y perjuicios podía el Tribunal estimarla como una acción de enriquecimiento sin causa, considerando lo siguiente:

"Existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la jurisprudencia ha señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa, derivándolo del Derecho Natural según la tradición romana y la doctrina científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución por enriquecimiento torticero tiene sustantividad propia frente a la originada por la culpa aquiliana la cual suele requerir (lo que ahora no importa) la ilicitud de la conducta del agente del daño contrariamente al enriquecimiento para el que basta el desplazamiento patrimonial indebido que puede producirse con ignorancia y hasta con buena fe, por otra parte, supone siempre en el demandado un incremento de patrimonio que no es indispensable en el supuesto de la aquiliana; rigiéndose la indemnización por diferentes patrones, pues, si la acción de enriquecimiento tiene por ámbito el efectivamente obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo, tiene también otro límite infranqueable igualmente y que recuerda acertadamente la Audiencia para fundamentar su fallo, que es el constituido por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte que, aun cuando el demandado se haya enriquecido sin causa, no podrá aquél reclamar sino hasta el límite de su propio empobrecimiento;" o como decía la STS de 2012 "el disponente non *dominus* debe al *verus dominus* el valor obtenido con la disposición".

manera<sup>438</sup>), lo que se traducirá, generalmente, en el valor del ahorro de gastos<sup>439</sup>, que en terreno de Propiedad Intelectual es como mínimo lo que el beneficiario del ilícito ha

---

<sup>438</sup> De entre todas las formas posibles para calcular el enriquecimiento injustificado aparte de la que ya he mencionado en el texto como forma más utilizada quiero destacar un sistema que señala OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 267, y que se fija en la posición del enriquecido, ya que obliga a restituir la totalidad del enriquecimiento, aún cuándo éste sea superior al empobrecimiento padecido por el perjudicado. El citado autor admite sus dudas sobre si el sistema que permitiera calcular el enriquecimiento injustificado abonando al actor la cantidad adquirida por el perjudicado estaría realmente dentro de la naturaleza restitutoria, o si en realidad formaría parte de la resarcitoria, con las siguientes palabras:

“Entendemos que en estos supuestos la figura del enriquecimiento se distorsiona y la obligación restitutoria responde a una finalidad distinta, de carácter indemnizatorio, y/o punitivo completamente ajena al sistema de restitución por enriquecimiento”.

Debo aquí expresar mi desacuerdo con el adjetivo “punitivo” que emplea el autor y con la calificación de que la figura se distorsiona, ya que en mi opinión sigue representando la misma esencia de devolver al perjudicado lo que no es suyo, (y es algo diferente a la esencia de la indemnización que es reparar el daño) inherente al instituto del enriquecimiento injustificado. En todo caso, una representación punitiva nunca será, ya que la fórmula no busca de forma directa el castigo del perjudicado, sino devolver al autor el importe que ha ganado el beneficiario de la conducta ilícita, importe que podrá ser menor o superior al daño causado (lo cual hace impreciso calificarlo de punitivo, como mucho preventivo).

En definitiva, parece que el autor entiende que la acción que habilita a que el perjudicado u actor consiga las ganancias obtenidas por el infractor no es de enriquecimiento, sino indemnizatoria: “la finalidad indemnizatoria opera cuando el valor del enriquecimiento obtenido se utiliza como elemento alternativo para la cuantificación de los daños y perjuicios padecidos por el empobrecido, extremo que opera en los supuestos de intromisión en los derechos de propiedad intelectual e industrial, dentro del denominado “*dreifache schadensberechnung*” o “método triple de cómputo del daño”, que es el que se utiliza en el artículo 140 a) acepción segunda LPI. En mi opinión, es cierto que el mencionado precepto de la LPI es de naturaleza resarcitoria, pero eso es debido a que cuando surgió el denominado “*dreifache schadensberechnung*” lo hizo, tal y como he tenido ocasión de mencionar, dentro de la lógica resarcitoria debido a las circunstancias de su tiempo. Esto no quiere decir que en nuestros días se deba seguir conservando la mencionada fórmula para el cálculo de la indemnización contenida en el artículo 140.2 a) acepción segunda, que comparte características resarcitorias y restitutorias y que no hace sino confundir en su aplicación práctica por dicho motivo. En todo caso, me resultaría positivo que el legislador creara una acción diferenciada de enriquecimiento y que con ello se eliminara la acción contenida en el artículo 140.2 a) acepción segunda que habilita a que el perjudicado obtenga las ganancias ilícitamente obtenidas por el infractor. La acción de enriquecimiento creada debería valorarse conforme al enriquecimiento neto obtenido, puesto que la introducción de esta acción de enriquecimiento diferenciada no puede colocar al perjudicado en una situación peor que la que tiene actualmente, sólo permitiendo que valore la cuantía del enriquecimiento atendiendo al correlativo empobrecimiento del actor.

<sup>439</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 302: “si el enriquecimiento consiste en el uso o consumo o disposición a título gratuito de cosa ajena, se traduce en un ahorro de gastos, lo que supone que lo que debe ser restituido por la *condictio* de apropiación es el valor de dicho ahorro —ya que es irrestituible *in natura*”.

El enriquecimiento se valorará de esta manera siempre que no pueda cuantificarse de otra forma, como por ejemplo con beneficios patrimoniales claros derivados de la conducta ilícita. Sobre la dificultad de

dejado de pagar por la tarifa (ahorro de gastos) y el perjudicado ha dejado de percibir (*lucrum cesans*), esto es, en "el valor pecuniario de la utilización del bien" o en términos de la propiedad intelectual regalía hipotética (art. 534.1 LEC)<sup>440</sup>, que es en lo que se concreta tal ahorro de gastos, y que es, a su vez, el concepto utilizado en el art. 140.2,b) LPI, 74.2,b) LPat o 43.2,b) LM<sup>441</sup>.

c).- Posibilidad de ejercitar ambas acciones, de enriquecimiento y resarcimiento. El perjudicado por un ilícito contra la propiedad intelectual podría ejercer ambas acciones de enriquecimiento y de resarcimiento, como he tenido ocasión de mencionar, puesto que según la teoría que aquí defiendo son acciones autónomas y se basan en distintas e independientes causas de pedir<sup>442</sup>. En cualquier

---

valoración del bien que ha sido apropiado por el demandado: BARROS BOURIE, E., PAZ GARCÍA RUBIO, M., Y MORALES MORENO, A., *Derecho de daños*, Ed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, p. 70: "en caso de que la víctima no pudiera probar dicho beneficio, no queda en estos casos más remedio que una valoración equitativa del valor de cambio que hubiera tenido ese bien si hubiera sido cedido. Aunque existe el riesgo de que la *condictio* devengue en punitiva, más vale manejar conscientemente ese riesgo que poner a la víctima en una posición de indefensión...por ello las fronteras de la indemnización de perjuicios y la simple retribución compensatoria son muy tenues, por lo que en estos casos parece necesitarse el requisito de la culpa que caracteriza a la responsabilidad civil. Así en estos casos el remedio restitutorio es un sustituto funcional de la reparación indemnizatoria."

Tengo que expresar distintas apreciaciones al texto que el autor suscribe. Por un lado, hay que mencionar que este método de valoración del daño que en apartados anteriores me he referido a ella mediante el término "*regalía hipotética*" juega en contra del perjudicado, y de ninguna de las maneras podrá ser una variante de indemnización punitiva, sino más bien "*a forfait*" o a priori, que se engloba dentro de los métodos de valoración abstracta del daño. Por otro lado, la ley ya necesita del elemento de la culpa o negligencia como preceptivo para que se pueda apreciar esta regalía, de tal manera que lo considera una indemnización y no una variante de enriquecimiento injustificado, que no necesitaría de ella. La regalía hipotética ha sido considerada como una acción dentro del derecho de enriquecimiento por autores alemanes como JOERGES, C., *Bereicherungsrecht als Wirtschaftsrecht*, Ed. Köln, Frankfurt, 1997, p. 70.

<sup>440</sup> "Artículo 534 LEC: revocación en casos de condenas no dinerarias.

1. Si la resolución provisionalmente ejecutada que se revocase hubiere condenado a la entrega de un bien determinado, se restituirá éste al ejecutado, en el concepto en que lo hubiere tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien. Si la restitución fuese imposible, de hecho o de derecho, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido en los artículos 712 y siguientes."

<sup>441</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento...cit.*, p. 305: "si el enriquecimiento ha consistido en una disminución del activo, esto es, un ahorro de gastos por uso o disfrute de derecho ajeno, el valor a restituir será el importe que, el enriquecido hubiera tenido que abonar al empobrecido por tal uso (artículo 534.1 LEC: el valor pecuniario de la utilización del bien)".

<sup>442</sup> La independencia de ambas acciones es reconocida en la jurisprudencia mediante, entre otras, las STS de 25 de abril de 2001, RJ \2001 \2032, o de 25 de abril del 2000, sentencia Nº 416/2000, RJ

caso, la amplitud concedida a la acción indemnizatoria contenida en el artículo 140 a) acepción segunda LPI hace que la indemnización comprenda y exceda de lo que el actor obtendría por una acción meramente restitutoria por enriquecimiento, siempre que se valore según la jurisprudencia dominante en atención al empobrecimiento sufrido por el actor y no al beneficio obtenido por el infractor, con lo que generalmente el perjudicado optará por la acción indemnizatoria (a menos que existiera un problema de prescripción o de prueba), y de optar por una acción de enriquecimiento y una ulterior por daño, en buena lógica lo que obtenga por la primera habría de ser deducido de lo pretendido por la segunda<sup>443</sup>, por lo que en la mayoría de los casos no obtendría nada, por ser más amplia la primera de las acciones, puesto que la acción restitutoria tal y como se debe aplicar (en mi opinión) para casos de infracciones a derechos inmateriales, no ha de valorar el empobrecimiento correlativo del actor, sino que directamente pasa a otorgar al perjudicado el beneficio que ha obtenido el infractor.

Sobre la cuestión del ejercicio de la doble acción (indemnizatoria y de enriquecimiento) en materia de actos antijurídicos, en derechos de propiedad intelectual e industrial se han pronunciado con especial trascendencia, BARROS BOURIE, GARCÍA RUBIO y MORALES MORENO<sup>444</sup>, quienes extrapolan a nuestro Derecho las posibilidades que ofrece la ley chilena sobre propiedad industrial, al establecer la acumulación alternativa de acciones propiamente indemnizatorias y restitutorias, no

---

2000\3379, en la cual se declara que “no existe ninguna relación entre la acción indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto, dada su distinta naturaleza y finalidad, reparatoria la de la primera y recuperatoria la segunda, fundada aquélla en la culpa o negligencia, y ésta, la de enriquecimiento, en el mero desplazamiento patrimonial injustificado que no requiere de aquel elemento de culpa”

<sup>443</sup> Así se desprende del texto del DCFR, que en su artículo VII.7:102 se expone lo siguiente (traducción propia y letra en cursiva también):

La persona desfavorecida tiene dos opciones:

- (a) una reclamación bajo este Libro por la reversión de un enriquecimiento injustificado; y
- (b) (i) una reclamación de reparación por la desventaja (ya sea contra la persona enriquecida o un tercero); o (ii) el derecho a recuperarse bajo otras reglas de derecho privado como resultado de el enriquecimiento injustificado, *la satisfacción de una de las reclamaciones reduce la otra reclamación por la misma cantidad.*

En sentido contrario se expresó la sentencia de 21 de febrero del 2003, Nº 149/2003, puesto que se indemnizó otorgando el enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor y además otorgando otro valor en atención al desprestigio sufrido por la marca, lo cual se puede interpretar como una acumulación de acciones de resarcimiento y restitución, que por otro lado fueron desestimadas en la instancia superior.

<sup>444</sup> BARROS BOURIE, E., PAZ GARCÍA RUBIO, M., y MORALES MORENO, A., *Derecho de...cit.*, p. 73.



sólo en las leyes que regulan los derechos de propiedad industrial, sino en todas las leyes que reconocen derechos que otorgan a su titular un goce exclusivo de los mismos, con las siguientes palabras: “si el ilícito extracontractual exige alguna forma de intencionalidad, es natural entonces que concurra la pretensión indemnizatoria con la de restitución de beneficios”. En este sentido, hay otros ordenamientos como el alemán, en los que tampoco existe una regla en materia de enriquecimiento sin causa que ordene la restitución de lo obtenido por un ilícito civil, ni aunque medie dolo, al igual que ocurre en nuestro ordenamiento, sin embargo, los civilistas apoyan que se modifique el § 251 BGB, para que se otorgue una acción diferenciada dirigida contra el enriquecimiento obtenido mediante ilícitos voluntarios que tengan como fin el lucro personal o de un tercero<sup>445</sup>. Además, siguiendo a GARCÍA RUBIO<sup>446</sup>, hay que insistir en la independencia de las acciones de enriquecimiento por intromisión y las indemnizatorias, resaltando la posibilidad de su concurrencia, “sin que necesariamente exista un cúmulo de pretensiones”.

Como resumen, si el actor opta por una acción indemnizatoria por el daño causado tendrá derecho a elegir entre las opciones que le ofrece el art. 140.2 LPI, entre las que se incluye la apropiación por el perjudicado del enriquecimiento obtenido ilícitamente por el infractor, pero si opta por ejercitar una acción de enriquecimiento, deberá limitarse a reclamar la restitución del mismo que, en muchas ocasiones pero no en todas, coincidirá con el valor del ahorro de gastos producido, al que se refiere art. 140.2,b) LPI o *royalty*, o también con la acepción segunda del artículo 140.2 a) LPI, (siempre y cuando se estime que la cantidad que se debe entregar al actor asciende al enriquecimiento obtenido por el infractor, y no al correlativo empobrecimiento del actor). No podrá el actor solicitar con su acción reparatoria la totalidad de los daños y perjuicios, ya que el exceso de lo reclamado

---

<sup>445</sup> OETCKER, H., *Münchener Kommentar*, Ed. C.H. Beck, Munich, Tomo 2, 5ª edición, 2007, pp. 249 y 507.

<sup>446</sup> BARROS BOURIE, E., PAZ GARCÍA RUBIO, M., y MORALES MORENO, A., *Derecho de...cit.*, p. 31. La cita dice exactamente lo siguiente: “en consecuencia, el enriquecimiento injustificado *puede* concurrir con hipótesis de responsabilidad por daños que se siguen de un incumplimiento contractual o de un ilícito extracontractual (y, como se verá, puede resultar ventajoso el remedio reparatorio respecto del indemnizatorio). Sin embargo, de ello no necesariamente se sigue que exista un cúmulo alternativo de pretensiones.”

sobre la cuantía del enriquecimiento injustificado formaría parte de un contenido indemnizatorio, no propiamente restitutorio del enriquecimiento-empobrecimiento realmente producido; importe indemnizatorio que sólo se podría llegar a conseguir si se incardina en una misma demanda, además de la acción de enriquecimiento, la de resarcimiento, con los límites mencionados *supra*. Es interesante resaltar que será mucho más fácil y seguro limitarse a solicitar la acción indemnizatoria basada en los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor (actual artículo 140.2. a) acepción segunda LPI), puesto que si opta por una acción de restitución propiamente dicha cabe el riesgo de que se valore tomando en consideración su empobrecimiento relativo y no el beneficio obtenido por el infractor en términos absolutos, lo cual evidencia la necesidad de replantearse y fijar la fórmula de calcular la restitución de provechos en ilícitos sobre bienes inmateriales como la propiedad intelectual. A este respecto propongo nuevamente que deberían tomarse en consideración los beneficios obtenidos por el infractor y no el empobrecimiento correlativo del autor, a no ser que este fuera mayor que el primero (el método de cálculo debería jugar a favor del actor por ser la parte perjudicada).

La teoría de que la acción comprendida en el artículo 140. 2. a) acepción segunda LPI que se basa en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor es de carácter resarcitorio, y que podría sumarse a una acción de enriquecimiento injustificado con ciertas cautelas, es apoyada por OROZCO MUÑOZ<sup>447</sup> de la siguiente forma: “en ocasiones, el beneficio obtenido por el infractor se computa como elemento punitivo o agravatorio, ajeno a toda restitución de enriquecimiento injustificado (por ser potencialmente superior al empobrecimiento correlativo del perjudicado), y se impone su abono, al damnificado [artículos 9.2 d), de la L.O. de 1/1982 de 5 de mayo, del Honor sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, artículo 140.2. a) LPI, y artículos 43.2 a) de la L.M, y 74. 2. a) de la L.Pat. (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes)]”. Según las mencionadas palabras del citado autor, extraigo que para él, el hecho de que la fórmula utilizada por el artículo 140.2. a) acepción segunda LPI habilite a que el perjudicado obtenga las ganancias del infractor, es un argumento a favor de que

---

<sup>447</sup> OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado...cit.*, p. 234.

estamos ante una fórmula indemnizatoria y no restitutoria, puesto que de ser restitutoria (según la argumentación de OROZCO MUÑOZ) se tendría que medir la compensación en función del correlativo empobrecimiento del perjudicado. No obstante, no está del todo claro que el enriquecimiento tenga que medirse siempre en atención al empobrecimiento correlativo causado en el actor, puesto que hay casos en los que se calcula atendiendo al beneficio obtenido por el infractor. De no ser así no sería viable para los intereses de los infractores que desapareciera la fórmula contenida en el artículo 140.2. a) acepción segunda, puesto que eliminaría un método de cálculo muy útil en la práctica a disposición del perjudicado. Por lo tanto, para que el establecimiento de una acción diferenciada de restitución no llegue a suponer una regresión, sería necesario dejar claro en el articulado de la Ley de Propiedad Intelectual que la restitución ha de valorarse en términos absolutos, basándose en el beneficio neto obtenido por el infractor. De lo contrario, la introducción de una acción aislada de enriquecimiento en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual sería un sistema más rigorista con respecto a las bases jurídicas que inspiran la institución del enriquecimiento injustificado, pero mucho menos garantista en lo que respecta a los derechos del perjudicado.

Otro autor que apoya que dicho método de cálculo de la indemnización que forma parte de la teoría del triple cómputo del daño es de naturaleza resarcitoria, y que por tanto necesita del elemento de culpa, es FERNÁNDEZ NOVOA, quien califica el sistema de valoración establecido en la Ley de Marcas (idéntico al que está vigente en el TRLPI) como un sistema de responsabilidad por culpa, al que el legislador ha insertado unilateralmente criterios de restitución de un enriquecimiento positivo o negativo, en un sistema tradicional de responsabilidad<sup>448</sup>. Además, en apoyo de esta teoría se encontraría el propio articulado de la ley, que se refiere al enriquecimiento obtenido *ilícitamente* por el infractor. La necesidad de que el enriquecimiento obtenido por el infractor provenga de un acto ilícito, parece indicar que el legislador, en el artículo 140.2. TRLPI, no se está refiriendo a una acción de enriquecimiento injustificado, ya que en este tipo de acciones, la ilicitud de la actuación no es un

---

<sup>448</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, C., El enriquecimiento injustificado en...*cit.*, pp. 14-15.

requisito necesario, pero tampoco es excluyente<sup>449</sup>. Por tanto, en concordancia con lo que señala VON TUHR<sup>450</sup>, se podría presentar una situación en la cual, además de ejercerse una acción de daños, se ejerciera una acción de enriquecimiento injustificado, si es que además del enriquecimiento sin causa que ha obtenido la otra parte y que ha de ser restaurado, existe un daño real y efectivo causado que queda sin indemnizarse. En este sentido, al momento que el reclamante pide que se le restituya y se le indemnice (no por el total sino por la diferencia) esto no genera un enriquecimiento sin causa del reclamante, sino un “estado de normalidad” en su patrimonio, en el que el patrimonio del perjudicado vuelve al estado de indemne y de “no empobrecido”.

---

<sup>449</sup> Orozco Muñoz, M., *El enriquecimiento injustificado...*cit., p. 211: “la diferencia entre el enriquecimiento injustificado y la responsabilidad extracontractual radica en que en ésta se pretende resarcir un daño antijurídico, mientras que en enriquecimiento injustificado se pretende restituir los beneficios obtenidos a costa de otro, abstracción hecha de si el mismo ha procedido o no de un hecho antijurídico, de cuya concurrencia no depende la existencia de enriquecimiento ni la obligación de restituirlo.”

<sup>450</sup> VON THUR, A., *Tratado de las obligaciones*, ROCES, W. (Trad.), MONEREO PÉREZ, J.L., (Rev.), Ed. Comares, Granada, 2007, p. 46. El citado autor (VON TUHR) coincide en el argumento que defiende que la cuantía del enriquecimiento “no se mide precisamente por esta pérdida (refiriéndose al empobrecimiento), sino por el incremento patrimonial que experimenta la otra parte; a diferencia de la indemnización, que no se calcula por los beneficios que suponga el hecho para el responsable”. Desde mi punto de vista, las dificultades estarían en el terreno práctico, cuando hubiera que indemnizar y a la vez de restituir, puesto que en ningún caso se podría entregar por un lado la cuantía del daño producido al perjudicado y por otro la de la cuantía con la que el infractor se ha enriquecido, ya que entonces se enriquecería al perjudicado. La fórmula más razonable, en mi opinión, sería la de habilitar la posibilidad de que si el daño causado al perjudicado fuera mayor que el enriquecimiento ilícitamente obtenido por el infractor, aquél pudiera solicitar la cuantía en la que el daño supere al enriquecimiento, para no dejar desprotegido al perjudicado.

### 3. Capítulo III. Daños punitivos y la propiedad intelectual.

#### 3.1. Concepto, función y naturaleza de los daños punitivos

Antes de realizar cualquier tipo de manifestación sobre la conveniencia de la integración del instituto de los daños punitivos en ciertas parcelas o sectores de ordenamientos pertenecientes a los principios del sistema de responsabilidad civil europeo, examinando sus ventajas e inconvenientes, es necesario aclarar su concepto, sus funciones, y los tipos en los que se pueden manifestar, además de sus variados límites, dependiendo de si se trata de un daño punitivo de los llamados “puros” o uno de tipo limitado, como son los llamados “*multiple damages*”.

Los daños punitivos son una cantidad que se aplica, a modo de pena privada, como un añadido al daño compensatorio dentro de un proceso civil, prescindiendo por tanto de la función principal resarcitoria o compensatoria que tiene la responsabilidad civil en el continente europeo. De todas las definiciones de los daños punitivos que se pueden encontrar en los autores del *common law*, destaco dos que me resultan particularmente ilustrativas: “son los daños que se dan a los demandantes sobre o por encima de la total compensación por los daños sufridos por éstos, con el propósito de castigar a los demandados, o de enseñarles para que no lo hagan de nuevo y de disuadir a otros de seguir su ejemplo<sup>451</sup>.” En el mismo sentido, expone G. FLEMING: “daños ejemplarizantes o punitivos no se enfocan directamente en el perjuicio o daño producido al demandante, sino en la conducta escandalosa o deshonesta del demandado, para de esta manera justificar una suma adicional, como forma de penalidad para expresar la indignación pública sobre el acto dañoso y también demostrar la necesidad de disuasión o de retribución.”<sup>452</sup>

---

<sup>451</sup> PROSSER AND KEETON, *on The Law of Torts*, Ed. West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, 1984, p. 9: “such damages are given to the plaintiff over and above the full compensation for his injuries, for the purpose of punishing the defendant, of teaching him not to do it again, and of deterring others from following his example”.

<sup>452</sup> FLEMING, J., *The law of torts*, Ed. The Law Book Company, Sydney, 1998, p. 271: “punitive or exemplary damages focus not on injury to the plaintiff but on outrageous conduct of the defendant, so as to warrant an additional sum, by way of penalty, to express the public indignation and need of deterrence or retribution.”

De las mencionadas definiciones de los daños punitivos extraigo cuatro notas que los caracterizan fundamentalmente: 1.- la existencia de la víctima de un daño, 2.- la finalidad de sancionar graves conductas y además, prevenir hechos similares en el futuro, 3.- que la suma se entrega a la víctima (aunque tal y como mencionaré *infra*, esto no siempre es así), y 4.- que el efecto disuasorio se produce dentro del cauce civil como suma añadida al valor del daño que ha sufrido la víctima, cuando hay un hecho especialmente reproable o que merece un gran castigo.

Los daños punitivos se introdujeron a partir del siglo XIII en el Derecho anglosajón como una suerte de sanción, entrando en juego de lleno el objetivo de la prevención y el castigo<sup>453</sup>. Son ilustrativas las palabras de LÓPEZ HERRERA “no son una indemnización por daños sufridos ni tienen por finalidad mantener la indemnidad de la víctima, objetivo que sólo se consigue con la acción común de daños netamente resarcitorios, o como diría la terminología estadounidense, compensatorios. Mas si son una reparación, término que viene del latín y que quiere decir también desagraviar, satisfacer al ofendido y remediar o precaver un daño”<sup>454</sup>. He de recalcar la mencionada frase: “entrando de lleno el objetivo de la prevención”, ya que aunque algunos autores se nieguen a apreciar un papel ni tan siquiera mínimamente preventivo en el derecho de daños y en la responsabilidad civil del continente europeo<sup>455</sup>, en este trabajo apoyo que el citado instituto tiene una verdadera función secundaria de prevención<sup>456</sup> (siempre secundaria) aunque su objetivo principal sea la

---

<sup>453</sup> VADILLO ROBREDO, G., “Daños punitivos en el proceso norteamericano”, *Revista de la Universidad de Deusto*, Vol 44, Nº 2, 1999, p. 176: “los daños punitivos se crean para llevar a cabo la función de castigo por una conducta ultrajante o por poseer la conducta del agente ciertas características especiales. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia anglosajonas no son uniformes sobre este tema. En Gran Bretaña la figura fue modificada en 1964 por Lord Devlin en *Rookes v Barnard*, que consideró a los daños ejemplares o daños punitivos como una anomalía.”

<sup>454</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 20.

<sup>455</sup> PEÑA LÓPEZ, F., *La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual*, Granada, Comares, 2002, pp. 635-636. En el citado trabajo el autor realiza un amplio análisis funcional de la responsabilidad civil, concluyendo la imposibilidad de atribuirle esa finalidad preventiva, debido a que no se gradúa con respecto a la gravedad de la culpa y capacidad del responsable, sino de acuerdo con el daño producido, y además es asegurable.

<sup>456</sup> A lo largo de esta investigación se pueden encontrar distintos argumentos que afirman la imposibilidad de ignorar en la responsabilidad civil un componente de prevención. En esa misma línea se encuentra la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que sostiene que a través de la reparación se logra también la prevención. Es clarificadora la STS de 30 de septiembre de 2009 en cuanto afirma que “todo sistema de responsabilidad civil tendente a la finalidad de reparar los daños causados ilícitamente

reparación. SALVADOR CODERCH menciona lo que seguidamente expongo de forma textual sobre la función secundaria de la responsabilidad civil: “debe hacerse notar que la civilística atribuye un “efecto secundario” a la responsabilidad civil que es la función de prevención. Actúa en esta institución un principio de prevención (*präventionsprinzip*) en tanto en cuanto el ordenamiento asocia a un comportamiento (el causante del daño) considerado como indeseado una consecuencia negativa, una desventaja o sanción en forma de “deber de resarcimiento”<sup>457</sup>. El citado autor continúa argumentando algo con lo que no estoy del todo acuerdo, y que seguidamente transcribo: “en esta línea debe recordarse además que a la hora de determinar la medida de la responsabilidad civil, el quantum de la indemnización, hay casos en los que no sólo se tienen en cuenta los daños originados (es decir, el punto de vista del dañado).” A este respecto, me resulta importante destacar que el hecho de que ciertas leyes habiliten a tener en consideración para modular la cuantía a la que asciende el daño otra cosa que sea distinta del valor del mismo, es un ejemplo de baja calidad legislativa. La prevención, en mi opinión, se logra secundariamente, al conseguir que el infractor pague por el total del valor al que asciende el daño causado, pero de ninguna manera se puede valorar positivamente que se tomen en consideración otros parámetros para su cálculo, como lo hacían leyes cuya fórmula para calcular la responsabilidad civil ya fue calificada por DÍEZ PICAZO como un cúmulo

---

tiene una vertiente preventiva necesaria para garantizar el principio de eficacia en que se funda toda institución jurídica. Esta vertiente se manifiesta en muchos aspectos, entre los que cabe destacar los criterios de imputación fijados legal y jurisprudencialmente. Sin embargo, el resarcimiento tiene por finalidad revertir el patrimonio afectado a la situación en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento”.

Si un infractor se va a enfrentar a pagar, aunque sea el mero valor del daño provocado, actuará con mayor diligencia antes de actuar imprudentemente. Esa es la esencia de la prevención en el sistema de responsabilidad civil del continente europeo. En este sentido se pronuncia GÓMEZ LIGÜERRE, C., “Concepto de Daño Moral”, en GÓMEZ POMAR, F., y MARÍN GARCÍA, I. (Dir.), *El Daño Moral y su Cuantificación*, Ed. Wolters Kluwer, Hospitalet de Llobregat, 2015, p. 52: “no hay incentivo más perverso a la causación de daños que el que se provee al potencial causante de perjuicios que sabe que no habrá de compensar a las víctimas de su comportamiento por todas las consecuencias dañosas que les genere”.

Las palabras del citado autor las ilustro con un sencillo ejemplo de la vida cotidiana: un conductor siempre será más precavido si tiene el seguro de responsabilidad civil en vigor, ya que de lo contrario deberá pagar en concepto de responsabilidad por el daño causado.

<sup>457</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Libertad de información y derecho al honor. Informaciones erróneas y comprobación de la verdad o falsedad de su contenido”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, Nº 26, 1991, p. 2908.

de incongruencias<sup>458</sup>, y que de hecho en sus reformas han corregido el error mencionado, al diferenciar expresamente la acción de enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y no tomándolo como una pauta para calcular las acciones indemnizatorias de daños y perjuicios.

La naturaleza preventiva de los daños punitivos es, sin embargo, principal y no secundaria, por lo que la condena en daños punitivos se configura, tal y como recuerda SERRANO GÓMEZ, de la siguiente forma: “la condena de daños punitivos no constituye, de ningún modo, una regla general que haya de aplicarse en todo supuesto, sino únicamente en aquellos en los que exista un plus de reproche en la actitud del demandado”<sup>459</sup>. Cuando se enjuicia una conducta teniendo en cuenta los daños punitivos el juez examinaría, por tanto, el caso concreto, entrando en juego circunstancias tales como el grado de reprochabilidad de la conducta del demandado, la temeridad, la gran diferencia de posiciones patrimoniales, el dolo, el ánimo de lucro y demás elementos que habilitarían sumar ese añadido en concepto de daño punitivo.

Cosa muy distinta sucede en el “*Civil Law*”<sup>460</sup> en el que en cambio, un juez civil, en un proceso de esta misma naturaleza, puede condenar al demandado a pagar una indemnización compensatoria del daño causado, pero, por lo general, no puede imponerle sanciones. Por ello, suele afirmarse que la institución de los *Punitive damages* es ajena a la cultura jurídica europea continental, ya que va en contra del principio de que los estados europeos (pero no sus ciudadanos) detentan, en sus

---

<sup>458</sup>DÍEZ PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho civil...cit.*, p. 315. En especial, el citado autor se refería al antiguo apartado 3 de la Ley de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que lo consideraba como un cúmulo de incongruencias, añadiendo que hay una tentativa de convertir, al menos parcialmente, las indemnizaciones en daños punitivos.

<sup>459</sup> SERRANO GÓMEZ, E., “Los Daños Punitivos en La Propiedad Intelectual”, en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir), *Límites entre el Derecho Sancionador y el Derecho Privado*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2012, p.69.

<sup>460</sup> Así suele denominarse en los textos norteamericanos e ingleses al sistema jurídico que rige en los países de Europa continental y en casi toda Hispanoamérica. La expresión “*civil law*” puede prestarse a confusiones con la rama del derecho que lleva ese mismo nombre. La traducción, causa una homonimia que restringe demasiado el concepto. Este sistema, por el contrario, es un sistema de predominio legislativo, en el que el juez no crea el Derecho sino que declara óbice el derecho. Es la boca de la ley, es quien pronuncia pero quien la hace. El presente judicial no es la principal fuente del derecho, no existe el “*stare decisis*” en la misma forma que en el “*common law*”, aunque sí en algunos casos la obligatoriedad de seguir la jurisprudencia el tribunal superior, como sucede en aquellos casos en que el tribunal de la causa actúa como tribunal de casación, unificando la interpretación de la doctrina.



territorios respectivos, el monopolio de la imposición y cobro de sanciones<sup>461</sup> (no sólo) pecuniarias: los *punitive damages* no resultan admisibles porque son una pena privada que se impone, en un proceso civil al causante doloso o gravemente negligente de un daño, por un importe varias (a veces, muchas) veces superior al de la indemnización puramente compensatoria<sup>462</sup>.

### 3.2. Origen histórico de los daños punitivos.

Los daños punitivos no nacieron como una creación jurisprudencial del *common law*, en contra de la opinión de muchos autores<sup>463</sup>, sino que su pasado se remonta al siglo XVIII antes de Cristo. Sin embargo, no parece que siguieran vivos durante la etapa del Derecho romano, en contra de lo que también se sostiene por otra parte de la doctrina<sup>464</sup>, al menos tal y como los conocemos hoy en día como una suma añadida en concepto de responsabilidad civil separada de una acción penal. Tienen su representación más moderna en el sistema de *common law*, que ha acabando siendo la muestra más salvaje de los mismos, con las mediáticas representaciones jurisprudenciales en EEUU a la cabeza.

#### 3.2.1. Origen de los daños punitivos en forma de “*multiple damages*” o daños múltiples.

Para remontarnos al origen de la figura de los daños punitivos debemos volver en el tiempo hasta el conocido *Código de Hammurabi* (año 1760 a. C.), el *Código de Manú*,

---

<sup>461</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., “Los Daños Punitivos: Análisis desde una Perspectiva Jurídico-Penal”, en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir), *Límites entre el derecho sancionador y el Derecho privado*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 34: “realmente no estamos ante una excepción a la idea de que el Estado posee el monopolio en la imposición de sanciones, toda vez que el Estado mantiene ese monopolio ya que los daños punitivos son impuestos por el poder judicial. Por lo que el hecho de que el beneficiado sea un particular y no el Estado puede ser cuestionable desde un punto de vista de política legislativa pero no es suficiente para afirmar que el monopolio estatal se ha roto.” Este argumento de falta de monopolio estatal es una de las críticas más recurrentes en la literatura y la jurisprudencia.

<sup>462</sup> SALVADOR CODERCH P., “Punitive Damages”, *Indret*, Nº 13, 2000, p. 3.

<sup>463</sup> Un ejemplo entre la variedad de autores que establecen el origen de los daños punitivos en Inglaterra lo representa: DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., *Daños Punitivos*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 35: “el concepto de daños punitivos es móvil, no estático, incluso en los países en los que desde antiguo se vienen reconociendo. Referido ese fenómeno a Inglaterra, donde la figura tuvo su cuna”.

<sup>464</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p.28.

la Sagrada Escritura, y el mismo Derecho romano. Todos los ejemplos mencionados hacen alguna referencia a la doctrina más antigua de los “daños múltiples” entre los que se puede ubicar al daño punitivo.<sup>465</sup>

El principal problema a la hora de buscar representaciones históricas de alguna fórmula similar a los daños punitivos es la práctica de los sistemas jurídicos antiguos, que no diferenciaban la responsabilidad civil de la penal, por lo que es difícil encontrar una representación de la suma que se añade a la cantidad que se otorga como daño en un proceso civil (o daño punitivo). Aún así, en el caso del *Código de Hammurabi*, se condenaba por el doble del importe perdido por el infractor y hasta un máximo de 10 veces el mismo al que hubiere realizado “una merma en el trigo de otra persona” sin rastro de lo que actualmente conocemos como delito (simplemente en un terreno de daño y reparación) algo que concuerda perfectamente con lo que hoy en día se concibe como responsabilidad civil. Por lo tanto, en este caso sí que se aprecia un acercamiento a los daños punitivos, aunque siempre salvando las distancias con su forma actual, ya que no existía por aquél entonces una clara diferenciación entre Derecho civil y penal; sin embargo, sí que se tratan en el *Código de Hammurabi* las penas, clasificadas según la escala de la Ley del Talió<sup>466</sup>. Tengo que mencionar que aunque no existiera una clara frontera entre ambas disciplinas penal y civil, sí que había diferenciación entre las leyes que regulaban la vida cotidiana y las que castigaban los delitos. En la Ley 120 y 265 del *código de Hammurabi* se puede apreciar una representación de condena por encima del daño como consecuencia de la infracción de una norma que no es un delito, la custodia del trigo. La condena era superior al daño del trigo en el doble y hasta un tope de 10 veces, lo que parece asemejarse mucho a los *multiple damages*<sup>467</sup>.

---

<sup>465</sup> Esta conclusión respecto a los daños punitivos que engloba a la figura de los daños múltiples se puede observar con mayor detalle en la obra SASHA VOLOKH, A., “Punitive Damages and Environmental Law-Rethinking the Issues”, *Policy Study*, N° 213, 1996, p. 1.

<sup>466</sup> En contra de lo que se piensa, la ley del Talió fue un avance para la época, ya que al limitarse el castigo que podía realizar el afectado a lo mismo que a él le hubieran hecho se conseguía que se realizaran venganzas “proporcionales”.

<sup>467</sup> HAMMURABI, REY DE BABILONIA., *Código de Hammurabi*, Ed. Cárdenas, Mexico, 1992, p. 62: “ley 120: Si uno ha depositado su trigo para la guarda de la casa de otro y hubo una merma, sea que el dueño de la casa abrió el granero y robó el trigo, sea que haya disputado sobre la cantidad de trigo que había almacenada en su casa, el dueño del trigo declarará su trigo ante Dios, y el dueño de la casa doblará el

Las posibles representaciones de los daños punitivos en el Derecho romano es un tema que me resulta de especial interés, ya que nuestro sistema de derecho civil actual es en gran parte el resultado de su evolución<sup>468</sup>. Es más, los autores apuntan a la *Lex Aquilia* como “la base sobre la cual se elaboró el principio general de la responsabilidad extracontractual de nuestro sistema<sup>469</sup>”, aunque hay que precisar que esto no sucede hasta el siglo XI, ya que es cuando a consecuencia de las ideas planteadas por los glosadores de Bolonia comienza a consolidarse la función resarcitoria de la condena por daños de *la Lex Aquilia*. Es entonces cuando, en palabras de SÁNCHEZ HERNÁNDEZ “las características de la acción *ex lege Aquilia* fueron atenuándose paulatinamente hasta desaparecer, convirtiéndose en una acción civil, efecto que se produjo sin duda por la influencia del pensamiento canónico y la escuela del iusnaturalismo”<sup>470</sup>.

La *Lex Aquila* también ha servido como argumento de los que ven en ella una representación de los daños punitivos, como es el caso de DE SALAS CLAVER<sup>471</sup>. Para comprender mejor la *Lex Aquilia* y diferenciarla de los daños punitivos hay que acudir

---

trigo que ha tomado y lo dará al dueño del trigo. Ley 265: Si el pastor al que se dio ganado mayor y menor, ha prevaricado y ha cambiado la marca y ha dado por dinero, será condenado y dará al propietario hasta diez veces lo que robo de ganado mayor o menor”.

<sup>468</sup> Tal y como recuerda SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, L., “Reflexiones en torno a las funciones de la condena por daños extrapatrimoniales a la persona a partir del estudio de la iniuria del derecho romano clásico”, *Dialnet Revista de Derecho Privado*, Nº 23, 2012, p. 334: “La responsabilidad civil es, sin duda, uno de los institutos que mayores cambios ha sufrido en el curso del último siglo. Las reglas, principalmente romanas, que inspiraron las codificaciones de principios del siglo XIX, han sido reinterpretadas por la ciencia jurídica contemporánea para expandir su radio a hipótesis no previstas en los códigos de la época. Expresiones de esta tendencia han sido, entre otras, la imputación de un daño con prescindencia de la valoración subjetiva del comportamiento del agente, responsabilidad objetiva”.

<sup>469</sup> SANDRO SCHIPANI., “De la Ley Aquilia al Digesto”, *Revista de Derecho Privado*, Nº 12-13, 2013, p. 265: “la Ley Aquilia, del siglo III a. C., preveía algunos supuestos de hecho más bien limitados según los cuales, si una o más personas destruían o deterioraban una cosa ajena, derivaba la obligación al pago de una suma de dinero a título de pena. Estos supuestos de hecho, por un lado, sustituyeron los previstos en leyes precedentes en la materia, y por otro, constituyen la base sobre la cual se elaboró el principio general de la responsabilidad extracontractual para nuestro sistema.”

<sup>470</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, L., “Reflexiones en torno a las...cit., p. 348.

<sup>471</sup> DE SALAS CLAVER, J., “Daños punitivos la pregunta es para cuando”, *Derecho de Daños Práctica, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, Nº 55, 2007, p.6. Es cierto que en este pasaje de la obra se expone un acercamiento de la *Lex Aquilia* a los daños punitivos, pero tengo que mencionar que en mi opinión parece algo arriesgado apreciar el origen de los daños punitivos en dicha ley, ya que en ese punto de la obra se muestra la evolución histórica de las obligaciones nacidas de los *delicta* (delitos privados) para así comprender nuestro actual artículo 1902 CC, pero no se hace ninguna referencia a los daños punitivos.

al origen de la citada norma. En este sentido, he de mencionar que entre las conductas que se consideraban en la antigua Roma delitos privados se encontraban el *furtum*, la *rapina*, el *damnum iniuria datum* y la *iniuria*. El *damnum iniuria datum* o daño causado injustamente, fue aquel contemplado por la *Lex Aquilia*, (ley posterior a las XII Tablas) el cual estructuró de manera sistemática los diferentes tipos de daños que se podían ocasionar sobre las cosas, y configuró el principio general según el cual cualquiera que no por casualidad, sino con dolo o culpa, mata o lesiona, o produce daño a persona o cosa ajena, quedaba obligado a pagar una suma de dinero a título de pena, cuyo valor era sustancialmente superior al daño causado. La *lex Aquilia* se dividía en tres capítulos, que recogían preceptos tales como “si alguien mata injustamente a un esclavo ajeno o a un cuadrúpedo ajeno de cualquier clase de ganado, sea condenado a dar al dueño el mayor valor que esa cosa haya tenido en aquel año”<sup>472</sup>. Después se establecía que contra aquel que negara los hechos, la acción era del doble del valor.

La acción del doble del valor parece tener similitudes con los actuales  *multiples damages* que multiplican el valor del daño por un número de menos de dos cifras, pero el problema principal por el que parece que la *Lex Aquilia* no fue el germen de los daños punitivos, es tal y como dice la autora DEL VALLE ARAMBURU<sup>473</sup>, que la misma no puede ser vista desde el punto de vista civil actual, ya que ésta se aplicaba (sobre todo en sus comienzos) como un castigo penal y no como sanción civil, y por aquél entonces no estaba consolidado el derecho en el sentido de reparar el daño y separarlo del aspecto penal. Con un mismo pago se cumplía tanto la reparación como la sanción,

---

<sup>472</sup> ESPINOSA ISACH, J. M., y GÓMEZ ROYO, E., *Lecciones de Derecho Romano*, Ed. Universitat de Valencia, Valencia, 2011, p. 222: “Gaius III, 215: *Damni in iuria e actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite, cautum est, ut si quis hominem alienum alienam ve quadrupedem queae pecudum numero sit in iuria occiderit, quanta ea res in eo anno plurimi fuit, tantum domino dare damnas esto.*”

<sup>473</sup> DEL VALLE ARAMBURU, R., “Desentrañando la esencia de la *lex aquilia*. ¿Reparación resarcitoria o aplicación de una penalidad?”, *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de la Plata*, 2014, p. 277: “aún en períodos en que la religión se desprende del derecho, y los romanos adoptaron como filosofía el estoicismo, éste se caracterizaba por el “cumplimiento del deber, la autodisciplina y la sujeción al orden natural de las cosas”. En la religión se basaban para la aplicación de una pena dineraria en caso de cometerse delitos o cuasi delitos, la pena entendida como castigo o sanción a la expiación del mal que se había causado a un tercero, no como una indemnización para tratar de volver las cosas al estado anterior a cometer el delito, puesto que no se pensaba en aquellos tiempos la restitución en dinero para equiparar la pérdida material o patrimonial sufrida por la víctima.”

incluso en el Derecho romano clásico, el pago llegó a sustituir a la venganza privada, pudiendo el afectado elegir entre una u otra opción<sup>474</sup>.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ<sup>475</sup> defiende que existió una función punitiva en el Derecho romano clásico, en el delito privado de *iniura*<sup>476</sup>, ya que éste se estructuró para reprimir conductas que atentaban contra la integridad psicofísica, el honor y el buen nombre, condenando a quien lo cometía al pago de una condena pecuniaria a favor de la víctima y con función punitiva o aflictiva. El problema para poder observar en este tipo delictivo una nueva representación de la función preventiva del Derecho romano es, una vez más, que en aquel entonces la responsabilidad civil no estaba separada de la sanción. Es cierto que todo el importe iba destinado al perjudicado, pero al no haber una distinción entre la pena de multa y la responsabilidad civil no puede hablarse de daño punitivo, sino simplemente de la función sancionadora o preventiva que tenía todo el sistema de Derecho romano en su conjunto.

---

<sup>474</sup> SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, L., "Reflexiones en torno a...cit.", p. 336: "en esta materia, la legislación decenviral marcó una etapa de transición entre la venganza ilimitada y la condena pecuniaria, al permitir las composiciones voluntarias donde el ofendido renunciaba a la venganza física a cambio del pago de una suma de dinero".

<sup>475</sup> *Ibid.*, p. 335. El citado autor parte de lo que para la mayoría de la doctrina encabezada por Díez PICAZO es un error, que consiste en atribuir a la responsabilidad civil que tutela los derechos personalísimos un componente punitivo o una principal función de prevención, exponiendo lo siguiente: "la tutela de los intereses personalísimos en el derecho contemporáneo mediante el resarcimiento del daño extrapatrimonial generó el interrogante de cuál es la función que la responsabilidad civil está llamada a cumplir mediante la imposición de esta condena, pues por la naturaleza de los intereses lesionados y el uso del arbitrio equitativo para su cuantificación resulta imposible atribuirle una función resarcitoria a la figura (que debería ser su objetivo)."

No obstante lo cual, el autor logró observar ciertos tintes punitivos en la responsabilidad civil originada por delito privado en el Derecho romano clásico, algo similar a lo que actualmente se conoce por responsabilidad civil extracontractual, salvando las distancias, concluyendo lo siguiente: "con todo, a la protección de los intereses y derechos personalísimos o absolutos no fue ajeno el derecho romano, pues ya desde los albores del derecho clásico se estructuró el delito de *iniuria*, mediante el cual se reprimieron conductas que atentaron contra la integridad psicofísica del hombre libre, así como contra su honor o dignidad, con la particularidad de que su represión se concretó en condenar al agente al pago de suma dineraria a favor de la víctima a título de pena."

<sup>476</sup> Según el citado autor (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ), el delito de *iniuria* se puede definir como aquel acto ilícito cuya represión estaba entregada al ámbito privado, que consistía en la irrogación de una lesión a un hombre libre, ya fuera contra su propio cuerpo, su honor y honra o su dignidad, y cuya consecuencia para el ofensor era la imposición de una condena pecuniaria a favor del ofendido, con independencia de las consecuencias patrimoniales que la víctima hubiera padecido, y la cual se establecía según lo que resultara bueno y equitativo. En el mismo sentido: SASHA VOLOKH A., "Punitive Damages and...cit.", p. 339.

Sin embargo, la *Lex Aquilia* contiene otros aspectos interesantes en materia de responsabilidad civil, como el hecho de que ya por aquél entonces se contemplaba la reparación del lucro cesante. El primero de los ejemplos que cita la propia ley es el de un esclavo que hubiera sido instituido como heredero por un tercero, y muriera antes de que se hiciera la *cretio*, contemplando una indemnización para él. El segundo versa sobre otro esclavo que tuviera unas cualidades profesionales significativas, muerte que habría de ser pagada con un importe mayor que si no las tuviera.

### 3.2.2. Origen de los daños punitivos puros.

Si bien los “*multiple damages*” ya existían en Inglaterra desde el siglo XIII<sup>477</sup>, para poder apreciar una representación de los daños punitivos puros en dicho país es necesario trasladarse al siglo XVIII, concretamente al año 1763, época en la cual los tribunales ingleses impusieron los “*exemplary damages*” condenando en 1.000 libras de entonces al Gobierno, de las cuales una mínima parte componían los daños compensatorios, por el tratamiento opresivo contra un político (John Wilkes) disidente, en el caso llamado “*Wilkes v. Wood*”. En este episodio, los tribunales ingleses entendieron que “entrar ilegalmente en la casa de una persona en virtud de una autorización general y sin el nombre del afectado con el fin de procurarse evidencias para la investigación (en este caso unos documentos donde se encontraban las críticas al Gobierno) es actuar peor que la Inquisición Española; ningún inglés, quisiera vivir ni una sola hora bajo una ley que lo permitiera”<sup>478</sup>. Desde ese momento los jueces usaron este tipo de indemnización que comenzó llamándose *exemplary damages* y que desembocó en lo que hoy se conoce como daños punitivos puros.

---

<sup>477</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 28.

<sup>478</sup> KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “¿Conviene la introducción de los llamados daños punitivos en el derecho argentino?”, *Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*, N° 31, 1993, p. 127. En este caso, el Tribunal concluyó lo siguiente: “the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” La traducción sería la siguiente: el derecho de las personas a estar seguros en sus casas, con sus documentos y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no se violará, y no se emitirá ninguna orden, sino sobre una causa probable, respaldada por un juramento o afirmación, y en particular que describa el lugar a buscar, y las personas o cosas a ser incautadas.

En Norteamérica, durante el año 1780 en el caso “*Genay v. Norris*” se aplicó por primera vez la figura en relación a un envenenamiento. Luego también se utilizó en los casos “*Coryell v. Colbaugh*” de 1971 (una demanda por ruptura de la promesa de matrimonio) y “*Boston manufacturing Co. V. Fiske*” (asunto sobre derecho de patentes). Sin embargo, y más allá de estos casos específicos, durante esta época los daños punitivos eran frecuentemente utilizados para los casos de asalto, violaciones, acoso sexual, etc. El rango distintivo de aplicación de la figura era su relación con el abuso de poder sobre personas vulnerables<sup>479</sup>.

El interés por los daños punitivos creció considerablemente doctrinalmente durante los años 60 en Estados Unidos, debido al análisis económico del Derecho, y más concretamente a partir del nacimiento de la corriente llamada *welfare economics*, o economía del bienestar<sup>480</sup>. Con ello surgen las primeras sentencias mediáticas y con brutales condenas punitivas en Estados Unidos, como pone de manifiesto la alta cuantía en la que se condenó a la perjudicada en “el caso *McDonals*” del año 1994<sup>481</sup>, aunque tengo que manifestar que en la mayoría de los casos las condenas han sido muy recortadas por los tribunales de apelación, tal y como analizo en el capítulo 3.4. En el seno de la corriente económica del Derecho se encuentran los grandes defensores de la función preventiva de la responsabilidad civil como ALLEN POSNER o CALABRESI MELAMED, cuyas ideas tendré ocasión de analizar en el apartado 3.7. Expuesto esquemáticamente, la idea principal del estudio económico del Derecho es la

---

<sup>479</sup> “SASHA” VOLOKH, A., “Punitive damages...cit., p. 15

<sup>480</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de...cit., pp. 89 y 90.

<sup>481</sup> La demandante, una mujer de 70 años, pidió una taza de café de 49 centavos en la ventanilla para conductores de un restaurante McDonals. La actora colocó la taza de café entre sus rodillas, y cuando levantó la tapa se derramó el café en el pantalón de chándal que llevaba. Se abrasaron sus muslos y las ingles. La víctima fue llevada al hospital donde se determinó que había sufrido heridas de tercer grado en el 6% de la piel y quemaduras de menor importancia en un 16%.

La señora demandó a McDonals invocando una grave negligencia con una venta peligrosa de café. En 1994 aplicando el principio de la “*comparative negligence*” declaró el jurado que un 80% de la culpa era de McDonals y el 20% de la señora. El jurado concedió a la actora 200.000 dólares de daños compensatorios y además la suma de 2,7 millones de dólares en concepto de daños punitivos. El juez redujo la condena a 640.000 dólares, por lo que a pesar de la reducción en última instancia de la condena en daños punitivos, es uno de los ejemplos donde se aprecia una proporción más desmesurada entre éstos y los daños compensatorios.

búsqueda de la eficiencia económica a fin de reducir al máximo el “coste de accidentes”.

### 3.3. Tipos de daños punitivos. Que se llegue a indemnizar por encima del daño no significa necesariamente que se trate de un daño punitivo.

Antes de pasar a examinar los límites de los daños punitivos según sus distintas manifestaciones, estas han de quedar detalladas, ya que no sería correcto englobarlas de tal manera que se tratara igual a un “*multiple damage*” que a un daño punitivo puro, puesto que ambos tipos tienen distintas características y límites cuantitativos. El hecho que pone de manifiesto DE ÁNGEL YAGÜEZ<sup>482</sup> de que “los daños punitivos no son un concepto uniforme, del mismo modo que tampoco es invariable” dificulta el estudio de los mismos, ya que parece que ha dado pie a que la doctrina y la jurisprudencia se refiera a ellos de una manera tan amplia que roza la imprecisión y vaguedad, olvidando que las formas de valoración que obligan a que siempre se indemnice por encima del daño compensatorio pueden ser distintas a los daños punitivos puros, por lo que no siempre que se trate de una indemnización superior al valor daño se podrá hablar de daño punitivo. Hay matices muy importantes que hacen que las formas de valoración con propiedades punitivas no puedan ser etiquetadas con el mismo nombre. Si el concepto de daños punitivos es tan variable, con más razón tendrá que extremarse el rigor a la hora de referirnos a ellos, alejándonos de máximas similares a “no conoce nuestro Derecho los llamados daños punitivos”<sup>483</sup> o “la figura de los daños punitivos es ajena a los ordenamientos de corte europeo continental, no parece justo ni equitativo proporcionar a quien sufrió un daño, sumas superiores a ese daño”<sup>484</sup>, frases que son típicas en la de la literatura jurídica de nuestro país y que sin embargo, son inexactas, puesto que un estudio pormenorizado de los daños punitivos

---

<sup>482</sup> ÁNGEL YAGÜEZ, R., *Daños punitivos...cit.*, p.21.

<sup>483</sup> Sentencia de 19 de diciembre de 2005, Nº 977/2005, sobre un caso de responsabilidad civil nacida de incumplimiento contractual: “de modo, pues, que se reparan los daños efectivamente sufridos, ya que no conoce nuestro Derecho los llamados “daños punitivos” ni tiene ahora función la idea de una “pena privada”.

<sup>484</sup> DÍEZ PICAZO, L., *Derecho de daños...cit.*, pp. 44-47.



desvela que la figura se llega a utilizar en algunas disposiciones de nuestro ordenamiento, en su variedad más limitada.

Para enmendar el problema expuesto, he realizado una pormenorización de elaboración propia de los distintos tipos de daños punitivos, sujeta por lo tanto a los inevitables errores de experimentación primera, pero de una indudable argumentación jurídica. Esta inédita clasificación de los tipos de daños punitivos la hago atendiendo a la relación del daño punitivo con la cantidad compensatoria. En el tercer y último tipo de daños punitivos expongo una figura que en realidad no es un daño punitivo, que es la que toma una cantidad establecida a priori por el legislador para cubrir el daño que se suele dar en la mayoría de los casos. Me refiero a las llamadas indemnizaciones a *forfait*<sup>485</sup>, o criterio de valoración abstracta del daño. Antes de abarcar la clasificación de daños punitivos en atención a la cantidad otorgada como compensación, es necesario establecer otras distribuciones de los mismos, atendiendo a la fuente, a la facultad de imponerlos y al destino de la condena.

Atendiendo a la fuente, son daños punitivos tanto los que emanan del laudo arbitral<sup>486</sup> como de la jurisprudencia, o los que nacen directamente en la ley. Tal y como expone LÓPEZ HERRERA: “los daños punitivos judiciales prácticamente han desaparecido en nuestros días, porque en la mayoría de los Estados se han dictado leyes complementarias a los fallos que les dieron origen o recepción, es decir que el daño punitivo judicial en estado puro es difícil de encontrar. Pero hay que recordar

---

<sup>485</sup> Son muchas las ocasiones en las que la doctrina se hace valer del término “*a forfait*”, heredado de la doctrina francesa, para referirse a un criterio de valoración abstracto del daño, es decir, un método que cumpliendo el objetivo indemnizatorio es tomado por el legislador a priori en atención al daño que normalmente se produce en el sector que se está regulando.

Es por ejemplo, el sistema establecido en el artículo 1108 del Código Civil, que estima, salvo prueba en contrario, que cuando hay retraso en el cumplimiento de deudas pecunarias se sustituye la indemnización de daños causados por el abono de intereses, salvo prueba en contrario, pero realmente no es que se sustituya, sino que el legislador pensó que ese era el perjuicio medio sufrido por el acreedor ya que no puede disponer del dinero en manos del deudor. A este respecto, RODRIGUEZ PIÑERO, M., y BRAVO FERRER, M., “La lucha legal contra la morosidad en los pagos” en GONZÁLEZ PORRAS, J.M., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F. P. (Coords.), *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, Ed. Universidad de Murcia, Murcia, tomo 1, 2004, p. 4364: “de ahí la liberación de la prueba del daño, y también la determinación “*a forfait*” del daño sufrido”

<sup>486</sup> En torno a la posibilidad de que los tribunales arbitrales impongan daños punitivos recomendando: BARTON DENISE C., “The evolution of Punitive damage awards in securities arbitration”, *Tul. L. R.*, Vol.70, 1996, pp. 1537-1568.

que el proceso de incorporación casi siempre comenzó por vía judicial. En países del *civil law* esta forma de podría darse si algún juez latino optara por su aplicación para mitigar la injusticia del caso concreto”<sup>487</sup>.

También se puede distinguir entre daños punitivos obligatorios y los facultativos. Normalmente, los daños punitivos se consideran como una concesión discrecional del juzgador, siempre se tienen que pedir para que se puedan otorgar, pero eso no quita para que pueda quebrarse este principio si por razones de elevada política legislativa se convierten en obligatorios (*mandatory*), para casos determinados. Son los llamados “daños triples o daños dobles” los cuales están previstos en diversas leyes norteamericanas<sup>488</sup>. Este tipo de indemnización obligada por encima del valor del daño también se puede encontrar en el ordenamiento español, concretamente en el artículo 164 TRLGSS, que obliga al accidentado en un siniestro laboral en el que se hayan incumplido las normas de prevención a que el empresario realice un aumento en el importe de sus prestaciones de entre un 30 y un 50%.

Con respecto al destino de la condena, se consideran también igualmente daños punitivos tanto los que van destinados totalmente a la víctima (*full award*) como los que deben compartirse con el Estado (*split award*), incluso los que ni tan siquiera se destinan al bolsillo del perjudicado, sino al Estado en su totalidad (*zero award*)<sup>489</sup>.

Después de esta breve referencia al origen y las diferencias que pueden existir entre los daños punitivos atendiendo a la fuente de la que emanan, a la obligatoriedad en su apreciación y al destino de los mismos, examinaré los tres tipos de daños que propongo en base a la doctrina y jurisprudencia estudiada (repito que el último y tercer ejemplo realmente no es un daño punitivo, pero se ha introducido en este

---

<sup>487</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 24.

<sup>488</sup> Por ejemplo, en la ley federal antimonopolios (*Clayton Antitrust Act*) se ordena pagar tres veces el daño sufrido más los honorarios del abogado, la misma regla encuentra la ley contra el crimen organizado.

<sup>489</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 67. Es interesante la reflexión del citado autor que sostiene, ante la amplitud de formas en las que se presentan los daños punitivos, lo siguiente: “quizás estemos llamando con nombres distintos algo que es esencia es casi lo mismo”.

mismo apartado para poder examinar las diferencias con los otros dos tipos de daños de una forma más eficiente).

### 3.3.1. Daños punitivos puros.

Cuando la jurisprudencia y la doctrina se refieren a los daños punitivos, en un grandísimo porcentaje están aludiendo a esta clase de daños, más moderno y salvaje (la primera referencia que consta de los daños punitivos puros data del siglo XVIII con el caso “Wilkes v. Wood”), por el hecho de no tener ningún límite más que las apreciaciones del jurado o del juez sobre el grado de reprochabilidad en la conducta del infractor. He mencionado que es una variedad moderna de los daños punitivos, pero tal y como luego analizaré en el apartado titulado “límites y limitación de los daños punitivos”, parece que está habiendo un cambio en la jurisprudencia, ya que últimamente en sus sentencias más modernas el Tribunal Supremo Federal está limitando el concepto de daños punitivos puros, poniendo un techo cuantitativo a los mismos. Esta limitación, que se realiza en proporción al daño compensatorio, es cada vez más fuerte, y se va haciendo más predecible en base a las sentencias de la Corte Suprema en atención al criterio de proporcionalidad contenido en la séptima enmienda de la Constitución de los EEUU, acercándose por tanto al concepto de los  *multiples damages*. En palabras de ANTHONY J. SEBOK: “finalmente los daños punitivos son dados raramente y predeciblemente, normalmente en cantidades que son modestas comparadas con los daños compensatorios en los que se basan”.<sup>490</sup>

Es necesario para que se den en esta modalidad pura, que el juez tenga una gran libertad a la hora de castigar con mayor dureza conductas que le resultan de gravedad. Esa libertad pasa por una necesaria falta de previsión en la ley (o en los precedentes obligatorios, en los países en que la jurisprudencia sea fuente del Derecho) de un método de valoración que le obligue a indemnizar por un valor en ella fijado, o simplemente le establezca un tope que no sea desmesurado. Los que apoyan este tipo de daños piensan que si se establecieran unos máximos indemnizatorios se

---

<sup>490</sup> SEBOK ANTHONY J., “Punitive Damages in the United States”, en KOZIOLM H., y WILCOX, V., (Coord.), *Punitive Damages: Common an Civil Law Perspectives*, Ed. Springer publishing, New York, 2009, p. 187.

estaría limitando la capacidad sancionadora del juez, y eso iría en contra de la propia naturaleza de los daños punitivos puros, que buscan, entre otras cosas, que el infractor no pueda asumir las consecuencias ilícitas de la conducta desde la rentabilidad económica.<sup>491</sup> Si se establecieran unos topes muy restringidos, como por ejemplo que la ley diera la posibilidad al juez de establecer una condena en daños punitivos de un máximo del triple, del doble, o del cuádruple, tampoco se podría hablar de daños punitivos puros sino de *multiple damages*, ya que el limitado techo habilitaría, tal y como he tenido ocasión de mencionar *supra* a que se pueda prever por la empresa infractora la máxima sanción posible, y de esa manera dicha empresa volvería a tener la oportunidad de pensar fríamente sobre la favorable repercusión en su economía que tendría incumplir la ley, ahorrando por ejemplo en medidas de prevención, cosa que se supone que quiere evitar la institución de los daños punitivos, o por lo menos los daños punitivos en su variedad pura.

### 3.3.2. “Multiple damages”, “double damages”, o “treble damages”.

Los llamados “*multiple damages*” son condenas dinerarias por el doble o triple de el valor de los daños compensatorios. La cantidad por la que se multiplica la indemnización viene limitada por ley o por la jurisprudencia de una manera muy

---

<sup>491</sup> Tal y como aprecian, con un modelo normativo de *punitive damages* centrado en la idea de prevención, SHAVELL, S., y POLINSKY, A., “Punitive damages: An Economic Analysis”, *Harvard Law Review*, Nº1, 1998, p. 8: “si lo único que se pretende con ellos es conseguir niveles adecuados de prevención es decir, obligar a los agentes sociales a pagar sólo el daño que genera su conducta—, entonces deberán ser concedidos si y sólo si los demandados tienen ocasión de evitar responder por el daño causado. Y si suponemos entonces que conocemos la probabilidad de que el demandado escape a su responsabilidad, el importe de la condena por *punitive damages* deberá ser entonces igual al daño causado, (D) multiplicado por el cociente entre la probabilidad de no ser descubierto, (1-p), y la de serlo efectivamente, (p)”.

El modelo por ellos propuesto dejaba de lado la reprochabilidad en la conducta del demandado para determinar el importe de los *punitive damages* ya que, tal y como indica SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages...cit., p. 13: “los autores asumen que, en principio, los beneficios obtenidos por el dañador derivados de su conducta perjudicial se computan en el bienestar social de la comunidad”. Comparto la opinión del citado autor, que piensa que esto no sería factible en los casos de negligencia gravemente dolosas “en particular cuando el beneficio del dañador consiste precisamente en la causación del daño” por lo que los autores Shavell y Polinsky excepcionan los casos en los cuales los dañadores obtienen satisfacción del hecho mismo de dañar, como sucede en los casos de sadismo o en los delitos sexuales. En ellos, la sociedad no computa semejante satisfacción como un sumando más en las cuentas del bienestar social.

reducida, ya que si el múltiplo que se aplicara a los daños compensatorios fuera muy elevado, se estaría hablando de un verdadero daño punitivo puro camuflado en esta forma indemnizatoria. Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del Derecho de la competencia, en la *Clayton Act* de 1914, se permite al demandante dañado por el ilícito competencial obtener una indemnización tres veces superior al importe del daño (“*treble damages*”). En derecho penal económico, la *Organized Crime Control Act*, de 1970, permite también que el perjudicado por la criminalidad organizada ejerza una acción por el triple del valor de los daños realmente sufridos.

En la jurisprudencia norteamericana se pueden apreciar claramente los “*multiple damages*” con un ejemplo relativamente moderno, del año 2008, en el caso “*Exxon Shipping Co et al. v. Baker et al.*”. La Corte Suprema de Estados Unidos limitó la condena de la empresa petrolera demandada, Exxon, al mismo importe del daño compensatorio por un hecho producido por el capitán del barco, que era alcohólico. Además, en algunos Estados como Texas y Florida se establecen límites en los que los “*punitive damages*” no pueden superar el triple de la indemnización compensatoria o los ingresos anuales brutos del demandante, o incluso 5.000.000 de dólares (Kansas), o bien han de mantener una relación razonable con la indemnización compensatoria (Minnesota)<sup>492</sup>.

En la legislación española se pueden encontrar casos como el del artículo 77 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que analizaré con mayor profundidad en el capítulo 3.8.4 de esta investigación o los que incrementan, ya sea obligatoriamente, o sea dando al juez la facultad para hacerlo, un porcentaje del daño real compensatorio, por ejemplo un 20 o 30 o 50 % de este valor, como es el caso del artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en lo sucesivo TRLGSS) que ejerce el aumento de obligatoriamente en el importe de las prestaciones. Puede sorprender que se introduzcan como ejemplos de los daños punitivos estas leyes, pero es que en contra de la opinión de la jurisprudencia y la doctrina de nuestro país, que piensa que los daños punitivos no tienen cabida ni representación en el continente europeo, en esta investigación las citaré y defenderé como

---

<sup>492</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages...cit., p. 7.

representaciones de los mismos (en su forma más controlada, llamada en el Derecho anglosajón “*multiple damages*”) para con ello poder concluir que la incorporación de nuevas medidas legislativas encaminadas a reducir los ilícitos en determinados sectores como el de la propiedad intelectual, que funcionaran elevando o multiplicando el valor del daño de forma similar a los *multiple damages* o mejor dicho, a las indemnizaciones con una forma de abstracta de cálculo del daño<sup>493</sup>, no serían contrarias a Derecho ni a la concepción de la responsabilidad civil que se tiene en el viejo continente.

En el caso de que se aplique el artículo 164 TRLGSS siempre se indemnizará al perjudicado por un valor superior al daño; es decir, que esta fórmula, como daño punitivo que es, no busca ni mucho menos un resarcimiento, sino (y en sintonía con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala de lo Social, de 3 de abril de 2006<sup>494</sup>) una “protección superprivilegiada que articula el art. 123” que garantiza añadiendo siempre y en todo caso un importe por encima del valor del daño. Que sea obligada su concesión, como he mencionado *supra* al tratar la ley federal anti monopolios, no es óbice para que forme parte del concepto de los daños punitivos.

Esta práctica que se da en nuestro ordenamiento dista mucho de otras fórmulas que utilizan criterios de valoración abstracta del daño con el objetivo de resarcir al perjudicado por el valor del perjuicio que ha sufrido. Con esas formas de indemnización “*a forfait*” puede que se acabe indemnizando al infractor por un valor igual, superior, o incluso inferior al efectivo daño sufrido, puesto que todo dependerá del valor que se otorga a priori y del caso concreto. En esta ocasión, el objetivo es bien distinto, ya que se acabará indemnizando siempre y en todo caso por un valor superior al daño.

Conviene dejar claro que los “*multiple damages*” son una fórmula intermedia, un “daño punitivo a la europea”, o lo que se definió por el Tribunal Superior de Justicia con el eufemismo de “protección superprivilegiada” evitando así nombrar el término indemnización punitiva, que a pesar de ser en este caso más adecuado, entraría en un

---

<sup>493</sup> De forma resumida, la diferenciación entre los *multiple damages* y la forma de valoración abstracta del daño dependerá de su propósito sancionador o resarcitorio en el caso concreto.

<sup>494</sup> Sentencia Nº 316/2006.

terreno de enfrentamiento doctrinal entre los que apoyan la finalidad preventiva o indemnizatoria del artículo. Los *multiple Damages* se diferencian de los daños punitivos puros en que:

- 1.- Su supuesto de hecho viene establecido por una ley.
- 2.- Sus consecuencias de hecho también están reducidas y están limitadas. Además, su condena nunca impondrá una sanción equivalente a un múltiplo muy elevado del valor daño, sino que será más bien limitado, como por ejemplo, el doble del mismo.

### 3.3.3. Criterio de valoración abstracta o “*a forfait*” del valor del daño.

El objetivo de la fórmula indemnizatoria que utiliza un criterio de valoración abstracto o “*a forfait*”<sup>495</sup> no es otro que la indemnización compensatoria, una verdadera indemnización que tiene la finalidad de mantener la indemnidad de la víctima. Este método indemnizatorio no comparte ninguna característica con los daños punitivos, a pesar de que por su forma de valoración pueda superar en algunos casos el verdadero daño ocasionado. Esta forma de indemnización ha de venir prevista por la ley o por un pacto previo y no es comparable con la que utiliza los daños punitivos. Respecto a su función preventiva de la fórmula dependerá del caso en concreto y de la cantidad indemnizatoria que se haya fijado por el legislador en atención a ciertos criterios, como por ejemplo al daño que suela causar en promedio las infracciones de ese tipo. En mi opinión, el método de valoración abstracto del daño tendrá, en principio, la misma función secundaria de prevención que la fórmula de indemnización concreta del daño, la cual es cierto que está presente en su esencia, pero no integra su principal objetivo orientada hacia la reparación del daño. Esta forma de determinar el perjuicio ocasionado requiere del establecimiento de una cantidad determinada en la ley a priori, esto es, antes de que se produzca el daño. La cantidad que se impone a

---

<sup>495</sup> Cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones o reconocimientos patrimoniales se puede hablar de criterio de valoración abstracta del daño o según la denominación del ordenamiento francés indemnizaciones “*a forfait*”. Este término se utiliza en repetidas ocasiones en la obra de YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad por daños a la...cit., pp. 1667, 1668, o en YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad...cit.*, pp. 76, 78 y 251.

priori como montante indemnizatorio, obviamente tendrá que ser razonable y proporcional con la media de los daños que se producen en un determinado sector para una infracción también determinada, ya que de lo contrario, si se realiza una determinación excesivamente al alza, puede que se camufle en él una variedad de “*multiple damage*”, que como se ha visto, tiene una finalidad bien distinta.

Un ejemplo de indemnización que usa un criterio de valoración abstracta del daño es el de las llamadas “indemnizaciones coercitivas” que utiliza la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que son pensadas para el caso en el que se ordene la cesación de actos de infracción de marca y el condenado se retrase en su cumplimiento. Para esos casos se impone una indemnización que asciende al importe de 600 euros diarios (que puede ser aumentado si se prueba un daño mayor) que es el importe que el legislador consideró adecuado para el gran perjuicio que suele suponer la infracción de esos derechos de propiedad industrial. Si hubiera establecido, por ejemplo, una cantidad de un millón de euros, ya no se estaría hablando de una indemnización abstracta sino de un auténtico daño punitivo en su forma de “*multiple damage*”. Podría haberse contemplado en la ley que el importe que fuera a tener que pagar de manera prefijada el infractor pudiera ser completado con el resto del daño que ha causado, siempre que se pruebe un daño mayor, tal y como se dispone la Convención de Viena<sup>496</sup> sobre el Derecho de los Tratados. También sería posible que no se permitiera una ampliación del importe indemnizatorio si se prueba un daño mayor porque se entendiera que el perjudicado ha elegido la vía de indemnización por montante fijo o abstracto, sin tener opción de probar que los daños, en el caso concreto, fueron mayores. Esto sucede en el campo de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 140.2 b), cuando el damnificado elige la opción de que el infractor le pague lo que hubiera costado la licencia de uso del derecho, es decir, la “regalía hipotética”, fórmula que encuentra su principal objetivo en simplificar la carga probatoria para el perjudicado.

---

<sup>496</sup> La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita el 23 de mayo de 1969, y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente.



Respecto a la forma de valoración abstracta y concreta de daño, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de mercaderías (instrumento de adhesión de 17 de julio de 1990, BOE de 30 de enero de 1991) ofrece dos buenos ejemplos de lo que significa los dos sistemas de concreción de los daños producidos dentro del ámbito de la responsabilidad contractual: artículo 74: “la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato.”

Es éste un modelo de valoración que es semejante al de los artículos 1106 y 1107 C.C.<sup>497</sup>, en el cual se intenta reestablecer la posición inicial al acreedor no sólo considerando su pérdida real sino también la ganancia frustrada o lucro cesante, previsto o podido haber sido previsto en el momento de contratar. La indemnización debe abarcar, por lo tanto, los daños extrínsecos, intrínsecos, gastos hechos para mitigar el daño, o los que se hicieron en vistas a que se cumpliera el contrato.

El ejemplo de la fórmula abstracta de valoración que utiliza la Convención se puede encontrar en su artículo 76, que dice lo siguiente: “si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de

---

<sup>497</sup> Artículo 1106 C.C: “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”

Artículo 1107 C.C: “los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.”

Más adelante haré un análisis con mayor profundidad del artículo 1107 C.C. examinando si puede llegar a ser formar parte de alguna de las variedades de los daños punitivos, (*Vid.*, Cap. 3.5).

reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.”

Por si no se observa con claridad dónde se encuentra el criterio de valoración abstracta, éste reside en la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, según la opinión de YZQUIERDO TOLSADA, el cual consistirá en un precio fijo. Lo que interesa para apreciar correctamente el criterio de valoración abstracto del daño es que el perjudicado se verá exonerado de tener que probar la cantidad a la que asciende la indemnización, puesto que ya se encarga la ley misma de hacerlo.

La forma de calcular la indemnización con un criterio abstracto se aprecia con claridad en la Ley de Propiedad Intelectual, cuando en su artículo 140.2 b) se menciona lo que se conoce como “regalía hipotética”. La mencionada fórmula consiste en un importe prefijado que se ha de pagar al perjudicado como sustitutivo del verdadero daño, y que no puede ser incrementado si se prueba un daño mayor, ya que si el afectado elige esa vía, se entiende que desecha la otra opción de calcular la indemnización probando el verdadero daño emergente y lucro cesante que se ha producido a consecuencia de la infracción.

Hay muchos otros ejemplos en nuestro ordenamiento de formas de valoración abstracta del daño, algunos de los cuales se utilizan de forma recurrente para argumentar que existen acercamientos a los daños punitivos, lo cual es totalmente inexacto y un foco de futuras equivocaciones, puesto que la valoración abstracta del daño es una fórmula para determinar a priori el daño causado, que es cierto que puede tener un componente fuertemente preventivo si se valora al alza, pero no debería ser esa su razón de ser, sino la compensación e indemnización del perjudicado. Sería conveniente que la doctrina y jurisprudencia diferenciara tajantemente las representaciones de los “*multiple damages*” de las formas de valoración abstracta del daño, pero eso supondría la aceptación tácita de que existen formas indemnizatorias similares a los “*multiple damages*” en nuestro ordenamiento, aceptación que todavía no ha llegado, a pesar de que tanto la mencionada figura del

recargo de las prestaciones del TRLGSS como la indemnización contenida en el artículo 77 de la Ley de Montes comparten las mismas funciones y características que los “*multiple damages*” propios del derecho norteamericano, siendo un error apreciar en ellos otra naturaleza y esencia que la preventiva sancionadora.

#### 3.4. Delimitación de los daños punitivos según sus tipos. Crisis en el concepto de los daños punitivos puros en la jurisprudencia americana.

A partir del siglo XIX, con la incorporación del principio conocido como “debido proceso” (“*due process*”) al ordenamiento de los Estados Unidos mediante las enmiendas número V y la XIV sección I de 1868, se hizo oficial en ese país la herencia de la Carta Magna de Inglaterra, que garantizaba el Derecho a no ser privado a la libertad y a la propiedad sin el debido proceso. Con ello, las primeras limitaciones a la antigua institución de los daños punitivos se hicieron patentes, y no tardaron en llegar las sentencias de la Corte Suprema que fueron limitando cada vez más los toques de esa forma indemnizatoria superior al daño, produciéndose lo que para muchos autores<sup>498</sup> fue la desnaturalización del concepto de los daños punitivos puros, asemejándose cada vez más a los *multiple damages*.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el último siglo, citando el principio del debido proceso acaba en muchas ocasiones condenando por encima del valor del daño, pero multiplicando los daños compensatorios por un número que cada vez se va reduciendo más, lo que se conoce por la doctrina americana como “*the reasonable*

---

<sup>498</sup> KRAMER MICHAEL, E., “Egan vs. Mutual of Omaha Insurance Co: The reasonable relation rule, the tax laws, and the excessiveness of punitive damages,” *U. C. Davis, L. R.*, Nº 2, 1980, pp. 357 y ss. Para el citado autor, una de las sentencias que más frecuentemente se utilizan para limitar la condena de daños punitivos es el caso conocido como “*BMW v. Gore*”. La sentencia supone la destrucción del efecto disuasivo o desalentador (conocido como “*derrent*”) que deben tener los daños punitivos. Que se fije una relación entre la condena de daños reales compensatorios y los daños punitivos es para el autor una desnaturalización del concepto de daños punitivos puros, a pesar de que en el caso enjuiciado se dijo textualmente que no hay ninguna “línea matemática nítida entre lo que resulta constitucionalmente aceptable e inaceptable que se adecúe a cada caso”. El autor critica esta sentencia, pero hay que recordar que en los últimos años la Corte Suprema ha llegado a sostener que a pesar de no ser aconsejable fijar cálculos matemáticos para obtener el máximo importe de daños punitivos, difícilmente una relación de más de seis dígitos con los daños compensatorios satisfaría las exigencias del debido proceso, por ejemplo, así se indica en la sentencia conocida como: “*State Farm v. Campbell*”.

*ratio rule*” o “*reasonable relation rule*”<sup>499</sup>. En opinión de los autores que ven en la limitación de los daños punitivos una desnaturalización y merma de la figura, esto supone la pérdida de la eficacia disuasoria o desalentadora que deben tener los daños punitivos puros<sup>500</sup>. Para que no se pierda este objetivo disuasorio, los autores proponen simples parámetros que sirvan de guía para la imposición de la condena, pero nunca basándose en la proporción con los daños compensatorios, sino tomando en cuenta elementos como la peligrosidad de la conducta, es decir, el daño que podría haber ocurrido, el lucro, las bajas posibilidades de ser demandado. Para la opinión de los autores que defienden la verdadera función preventiva de los daños punitivos, el criterio matemático al que apuntan las modernas sentencias del alto tribunal federal norteamericano que se utilizó por vez primera en el caso “*BMW V. Gore*” se debería desterrar, ya que de lo contrario significaría, entre otras cosas, el triunfo de la influencia de los poderosos grupos de presión conocidos bajo el nombre de *lobbys*<sup>501</sup>.

Casi un siglo después de que se acogiera por los tribunales norteamericanos el principio del debido proceso se produjo un antecedente histórico que marcó el futuro de los daños punitivos en el ordenamiento de Inglaterra: tal y como sostiene DíEZ PICAZO<sup>502</sup>, los daños punitivos se vieron muy limitados en dicho país a partir del caso “*Rookes c. Barbard*” (1964), que trataba sobre la amenaza ilegal de huelga de un sindicato al patrón para que despidiera a uno de sus trabajadores que se desafilió de aquél. DíEZ PICAZO recuerda que a partir de ese caso se limitaron los daños punitivos de tres formas:

---

<sup>499</sup> MALLOR, J., y ROBERTS, B., “Punitive damages: toward a principled approach”, *Hastings Law Journal*, Nº 3, 1991, p. 666.

<sup>500</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages...cit.”, p. 7.

<sup>501</sup> GERSHOWITZ, A., “The Supreme Court’s backwards proportionality jurisprudence: comparing judicial review of excessive criminal punishments and excessive punitive awards”, *Tulane Law Review*, Vol 86, 2000, p. 1249. El citado autor realiza una crítica a la proporcionalidad con la que se miden los daños punitivos basándose en sentencias penales, en las cuales parece no haberse fallado con el mismo criterio que en las civiles. Compara las sentencias civiles con el caso “*Harmelin v. Michigan*”, en el que la Corte estimó que la condena de por vida sin posibilidad de libertad condicional, por posesión de 650 gramos de cocaína no era excesiva, lo cual es contrario según GERSHOWITZ a toda lógica, y parece fundarse únicamente en la capacidad de *lobby* de los condenados por daños punitivos (normalmente son grandes empresas o corporaciones).

<sup>502</sup> DíEZ PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil...cit.*, p. 24.

1.- Cuando haya una disposición legal que los autorice. Estos casos son raros en Gran Bretaña, por ejemplo sucede con la ley de derechos de autor (*copyright*). Pero desde esta sentencia no se ha creado ninguna ley que autorice los daños punitivos, por lo que se puede apreciar que la fuerza que éstos tienen en Gran Bretaña es mucho menor a la que tienen en Estados Unidos.

2.- Cuando se quiere sancionar una conducta especialmente injusta realizada por un funcionario que vulnere un derecho fundamental a un ciudadano o empresa privada puesto que “los servidores del Gobierno, son también servidores del pueblo y el uso de su poder debe estar siempre limitado a su deber de servicio”.

3.- Cuando el infractor hubiera actuado fríamente evaluando que la utilidad derivada de la conducta dañosa será mucho mayor que la indemnización debida al damnificado y de lo que aquél tendría que pagar en el caso de ser descubierto y condenado. Lo que cuenta, según MAKENSIS, es si el “demandado era consciente del hecho de que lo que estaba planeando era contrario a la ley y procedió no obstante con su conducta en la creencia de que las proyecciones de ventajas materiales superaban las posibilidades de pérdidas materiales<sup>503</sup>”. El autor se refiere a la necesidad de que exista una conducta notoriamente inadecuada que además haya sido intencional, se valora por tanto la esfera interna del sujeto que realiza un hecho con un manifiesto desprecio hacia los valores superiores del ordenamiento.

El primer caso en el que se utilizó el criterio de la proporcionalidad para estimar la cuantía de los daños punitivos fue “*Pacific Mutual Insurance Co v. Haslip*”<sup>504</sup>. Se cuestionaba si los daños punitivos podrían darse contra el empleador por un hecho de su empleado, a lo que se contestó afirmativamente, reafirmandose la doctrina de “*Louis Pizitz*” que apoya la constitucionalidad de los daños punitivos contra el empleador. Lo que aquí interesa es lo que se puso de manifiesto por el juez en la sentencia, que consiste en que la institución de los daños punitivos fue anterior a la XIV enmienda, y que si en ella no se dijo nada acerca de los daños punitivos es que no

---

<sup>503</sup> MARKENSIS, B. y DEAKIN, S., *Tort Law*, Ed. Clarendon Press, Oxford, 1999, p. 728

<sup>504</sup> RUSTAD, M. y KOENIG, T., “The historical continuity of punitive damages awards: reforming the tort reformers”, *American University Law Review*, 1993, pp. 1311-1318. En este pasaje se puede encontrar un análisis de la sentencia “*Pacific Mutual Insurance Co v. Haslip*” con abundante jurisprudencia sobre daños punitivos.

quedaron prohibidos por ella. A pesar de ese hecho, el jurado no puede tener una ilimitada discreción a la hora de imponerlos, por lo que tienen que tener instrucciones de razonabilidad y adecuada guía, sin que pueda hablarse de un brillante cálculo matemático entre lo prohibido y lo permitido. El hecho de que el jurado hubiera estado alertado sobre los fines de los daños punitivos, puesto que sabían que no eran obligatorios junto con el hecho de que se concedió una segunda instancia, constituían signos de que se habían respetado las garantías procesales del debido proceso. Esta línea jurisprudencial fue continuada por el caso "*TXO Production Corp. V. Alliance*" en el año 1993, y se completó con la pauta de que para cuantificar los daños punitivos no sólo había que tener en consideración el daño ya causado, sino también el que potencialmente podría causarse a terceros, para desalentar este tipo de conductas<sup>505</sup>. Por ello, a pesar de que los daños reales en el caso "*TXO Production Corp. V. Alliance*" fueron de 19.000 dólares, se estimó que no eran desproporcionados unos daños punitivos de un valor de 10.000.000 dólares.

Una de las primeras limitaciones más serias de los daños punitivos en virtud del criterio de proporcionalidad (criterio el de la proporcionalidad que forma parte del principio del debido proceso), data del año 1996, en el conocido caso "*BMW of North America, Inc. v Gore*", en el que se construyeron las pautas que debían seguir los tribunales para imponer daños punitivos, limitando notablemente la condena. Después, en el año 2003, en la sentencia "*State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell et al.*"<sup>506</sup> se puso de manifiesto que el hecho de sobrepasar el límite que resulta de multiplicar el daño compensatorio por una cifra de como máximo dos

---

<sup>505</sup> En palabras textuales de la sentencia "*TXO Production Corp. V. Alliance*": "It is appropriate to consider the magnitude of the potential harm that the defendant's conduct would have cause to its intended victim if the wrongful plan had succeeded, as well as the possible harm to other victims that might have resulted if similar future behavior were not to be deterred". La traducción sería la siguiente: "Es apropiado considerar la magnitud del daño potencial que la conducta del acusado podría causar a su víctima si el plan ilícito hubiera tenido éxito, así como el posible daño a otras víctimas que podría haber resultado si no se hubiera tenido un comportamiento futuro similar".

<sup>506</sup> En palabras de SALVADOR CODERCH P., "Juan Ramón Romo v. Ford Motor Co.: Indemnización sancionatoria a la baja", *Indret*, Nº 195, 2004, p. 2: *State Farm Mutual Automobile Insurance Co v. Campbell et al.*, representa el capítulo más reciente de una jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal USA que ha ido restringiendo progresivamente el alcance de las indemnizaciones sancionatorias por exigencias de la 14ª Enmienda. Un hito fundamental en esta evolución fue "*BMW of North America v. Gore* (517 U.S. 559)".

dígitos, difícilmente puede respetar el principio del debido proceso; y sorprendentemente en el año 2008 *“Exxon Shipping Co et al. v. Baker et al”* se estableció otro tope, en un tema en el que se aplicaba el Derecho marítimo norteamericano: el importe que tengan los daños compensatorios, de tal manera que la ratio fuera de 1:1.

El hecho de que en última instancia, la Corte Suprema de Estados Unidos limite la cuantía de los daños punitivos, parece poner de manifiesto una nueva corriente que relega a la vertiente más pura de estos daños a una posición más psicológica por el miedo y la publicidad que éstos tienen, que de posibilidad real de ser aplicados sin límites al infractor. Los tribunales están aplicando de forma más habitual los *multiple damages*, que parecen ser más concordantes con la Constitución Federal, o con los actuales intereses del Estado. Podría pensarse que el factor psicológico de los daños punitivos o *multiple damages* influye de manera definitiva en las posibilidades a la hora de llegar a un acuerdo extrajudicial, sin embargo, a pesar de que parece que la introducción de daños punitivos en el suplico de las demandas podría amenazar a las grandes corporaciones llevando a una mayor flexibilidad a la hora de transaccionar, esto no es así: un estudio de la Universidad de Georgia sostiene que la inclusión de daños punitivos en la demanda no influye para que el juicio llegue a un arreglo<sup>507</sup>, aunque esto podría ser debido a que las corporaciones no quieren mostrar su debilidad y generar un precedente que anime a los particulares a demandar. A pesar de lo expuesto, es innegable que los daños punitivos puros sirven para prevenir, intimidando en primera instancia a las grandes compañías, aunque luego sean juzgadas proporcionalmente en el caso de que apelen la primera instancia, formada en la mayoría de los casos por un jurado popular no profesional.

De la abundante literatura académica que han generado las sentencias de los tribunales norteamericanos mencionadas *supra*<sup>508</sup>, he de recalcar que a pesar de que

---

<sup>507</sup> EATON T. y MUSTARD D.- SUSETTE T., “The effects of seeking punitive damages on the processing of tort claims”, *The Journal of Legal Studies*, Nº 2, Vol. 34, 2005, pp. 343-369.

<sup>508</sup> Al respecto, HINES LAURA J., “Due process limitations on punitive damages: why State Farm won’t be the last word”, *Akron Law. Review*, Vol. 37, 2004, p. 779 y ss; en la obra completa de RUIZ GARCÍA J., “Otra vuelta de tuerca a los daños punitivos”, *Indret*, Vol 2/2007, 2007.

la limitación de la cuantía de los daños punitivos en última instancia es una costumbre generalizada, que esta sea tan estricta como para imponer un límite de 1:1 con los daños compensatorios es algo extraordinario, que sólo se ha dado en la mencionada sentencia "*Exxon Shipping Co et al. v. Baker et al.*", que además trataba sobre un caso muy particular, sobre el Derecho marítimo, y más particularmente sobre la condena a una empresa por un hecho negligente realizado por un empleado suyo, capitán de barco, a raíz del cual se produjo el accidente del "Exxon Valdez". En primera instancia la Corte del Distrito de Alaska condenó a Exxon a indemnizar en concepto de "daños punitivos" por importe de 5 billones de dólares. Luego, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, redujo ese importe a la cantidad de 2,5 billones de dólares. Posteriormente, el pleito acabaría en manos del Tribunal Supremo Federal, que aceptó conocer el asunto para dar respuesta a una serie de cuestiones planteadas por la recurrente Exxon de la siguiente forma:

Por un lado, la mayoría del Tribunal decidió que, en efecto, los daños valorados en 2,5 billones de dólares eran excesivos, y propuso una regla general de aplicación a estos casos, y con valor de precedente, en cuya virtud, la determinación de los daños punitivos debería hacerse conforme a un ratio de 1:1 respecto de los daños compensatorios. En el caso de autos, en resumen, esto significaba que los daños punitivos de 2,5 billones de dólares decretados por la Corte de Apelaciones debían reducirse a la cantidad de 507,5 millones de dólares por ser éste el importe al que Exxon había sido condenada en concepto de daños compensatorios por la Corte de Distrito de Alaska. A pesar de que tal limitación fue algo extraordinario, y a diferencia de lo que se podría pensar por alguien ajeno al *common law*, no supuso ninguna revolución en el concepto de los daños punitivos, sino que puso de manifiesto que la línea jurisprudencial actual presenta una crisis y cierta anarquía en el concepto de daños punitivos puros, cada día más limitados, más aún en instancias superiores, pero con un cierto riesgo de que se puedan aplicar sin límite, sobre todo en los casos más reprobables y mediáticos<sup>509</sup>. Tal y como recuerda SALVADOR CODERCH<sup>510</sup>, las decisiones

---

<sup>509</sup> Uno de los últimos ejemplos de imposición de daños punitivos con mayor repercusión mediática lo representó el de la condena a una empresa fabricante de herbicida llamada Monsanto a un jardinero enfermo de cáncer. Según el jurado del Tribunal Superior de San Francisco, Monsanto no advirtió a Johnson y otros consumidores sobre los riesgos de contraer cáncer que podían provocar los herbicidas. Tras tres días de deliberación, decidió otorgar 39 millones de dólares en compensaciones (unos 34,14



jurisprudenciales sólo son válidas para las circunstancias del caso, siendo este un caso de Derecho marítimo, de una cuantía indemnizatoria por daños compensatorios que ya de por sí era muy alta, y con la circunstancia añadida de que fue un hecho realizado por un empleado. En efecto, el Tribunal Supremo abordó la cuestión de si el Derecho marítimo norteamericano contempla que una sociedad, en este caso Exxon, pueda ser condenada a indemnizar en concepto de daños punitivos como consecuencia de actos gravemente negligentes ("*reckless*") perpetrados por sus empleados, cuando éstos actúan con capacidad gerencial y dentro del ejercicio de sus funciones. La cuestión se resolvió con un empate de los ocho Jueces del Tribunal Supremo que participaron en el caso (aunque en realidad los Jueces son nueve, puesto que en este caso no intervino uno de ellos por ser accionista de Exxon), lo que, en consecuencia, supuso confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones, que se había pronunciado a favor de dar una respuesta positiva a dicha pregunta.

Estas sentencias manifiestan por un lado las debilidades y vaivenes que adolecen las construcciones jurisprudenciales, y en especial esta de los daños punitivos; por otro lado evidencian que la jurisprudencia y doctrina está dividida entre los que abogan por la limitación de los daños punitivos y los que piensan que ponerlos límites significaría acabar con su efecto preventivo, por lo que no se deberían establecer barreras para su acción más allá del buen criterio del juzgador en atención a reglas sobre la reprochabilidad de la conducta, entre las que destaca que el ilícito consecuencia del daño sea intencionado<sup>511</sup>. La última corriente mencionada está cada vez en menor

---

millones de euros) y 250 millones en daños punitivos (unos 219 millones de euros). Es probable, que en apelación se condene a pagar una cantidad más proporcionada de daños punitivos, pero las reacciones no se han hecho esperar, afectando incluso a las acciones del grupo alemán de productos farmacéuticos y químicos Bayer, que a raíz de la sentencia sufrió una caída en bolsa de cerca de un 10% en las primeras operaciones de la semana siguiente al fallo.

<sup>510</sup> SALVADOR CODERCH P., "Exxon Shipping Co. et al. v. Baker et al., 554 U.S. Las leyes cuentan, los jueces también: daños punitivos y taxatividad", *Indret*, Nº 3, 2008, p. 1.

<sup>511</sup> Tal y como reflejan en su trabajo los autores RUBIN, P., CALFEE, JOHN E. y GRADY, M., "BMW vs. Gore: Mitigating the punitive economics of punitive damages", *Supreme Court Economic Review*, Vol. 92, Nº 1, 1997, pp. 231-238: "la solución dada a la limitación de los daños punitivos en la sentencia tratada es un avance a la limitación de la discreción del jurado". Los autores mencionados siempre defendieron que en este caso nunca deberían haberse aplicado, porque deben utilizarse sólo cuando se producen daños intencionales, o cuando se realizan esfuerzos para esconder la responsabilidad, cosas que a su parecer en este caso no se produjeron.

concordancia con las sentencias de la Corte Suprema Federal, puesto que cada vez establece mayores limitaciones a los daños punitivos, a favor de la seguridad jurídica.

#### 3.4.1. Análisis de la limitación de los daños punitivos que se establece en la sentencia *BMW of North América* de la Corte Suprema de Alabama.

En la sentencia "*BMW of North América, Inc. Petitioner v. ira Gore, Jr, de la Supreme Court of Alabama*", de 20 de Mayo de 1996, se detallaron las tres pautas que debían seguir los tribunales para imponer daños punitivos, limitando con ello notablemente la posibilidad de imponer condenas de altas cuantías por dicho concepto. En ella se pueden encontrar determinados prácticamente a la perfección los requisitos para que los daños punitivos puedan entrar en juego y los criterios para modularlos. No es casualidad que, al igual que "*Pacific Mutual*" este caso sea también originario del Estado de Alabama, el cual tiene una larga historia de veredictos de daños punitivos más cuantiosos que la media nacional de Estados Unidos de Norteamérica.

El caso versa sobre el propietario de un automóvil que después de nueve meses de uso lo entregó a un detallista o limpiador para que quedara perfecto, con palabras exactas "*snazzier than it normally would appear*". El detallista encontró que el coche había sido repintado antes de ser vendido supuestamente como nuevo, ocultando BMW dicho extremo al comprador del vehículo, y supuestamente al resto de compradores. El demandante reclamó a BMW 500.000 dólares en concepto de daños punitivos y compensatorios, aunque de esa cantidad el coste del repintado sólo ascendía a 4.000 dólares.

BMW admitió que había adoptado una política a nivel nacional en relación con los coches que se dañaban en el curso de la fabricación o el transporte: si el coste de reparación de los daños superaba el 3% del precio de venta sugerido, el coche servía para el servicio de la empresa durante un período de tiempo y luego era vendido como usado. Si el coste de la reparación no superaba el 3% del precio de venta sugerido, el

coche era vendido como nuevo sin avisar al vendedor que reparación alguna había sido realizada. Debido a que el precio de 601,37 dólares de volver a pintar el coche del Dr. Gore era sólo el 1,5 por ciento de su precio de venta sugerido, BMW no dio a conocer el dato al vendedor de Birmingham. Sin embargo, el Dr. Gore logró probar que la reparación costaba en realidad un 10% del valor del coche nuevo, y que BMW había vendido cerca de 983 coches en EEUU y 14 en Alabama. Esas cifras fueron las que consideró el jurado para declarar culpable a BMW, condenándole a pagar unos daños compensatorios de 4.000 dólares; pero debido a que la conducta de la empresa constituía un fraude y era "*gross, oppressive or malicious*" se condenó además a unos daños punitivos que ascendían a la cifra de 4.000.000 dólares, ya que en todo EEUU se habían repintado 983 coches (por un importe medio de 4.000 dólares por coche de daño), de las cuales 14 fueron en el estado de Alabama<sup>512</sup>.

En la apelación ante la Corte Estatal de Alabama, BMW argumentó que su política de confidencialidad era compatible con las leyes de más o menos 25 Estados que definen las obligaciones de información de los fabricantes de automóviles, distribuidores y comerciantes, sin embargo el recurso fue denegado. El damnificado (Sr. Gore) alegó que gracias a la gran condena BMW rápidamente instituyó con prontitud una política nacional de revelación completa de todas las reparaciones, sin importar cuán insignificante fueran. La Corte rechazó que el montante excediera de lo constitucionalmente permisible, ya que entraban en juego para establecer el importe tres factores destacables: la rentabilidad de la conducta, el mínimo impacto que supone dicha cantidad para la posición financiera de BMW y el hecho de que no habían sido aplicadas otras sanciones, como las penales.

En última instancia la Corte Federal, en ponencia del Magistrado John Stevens, a pesar de no descartar ninguno de los tres anteriores factores, resolvió que la cantidad era claramente exorbitante dado el reducido grado de reprochabilidad de la

---

<sup>512</sup> En palabras textuales del tribunal: "the jury returned a verdict finding BMW liable for compensatory damages of \$4,000. In addition, the jury assessed \$4 million in punitive damages, based on a determination that the nondisclosure policy constituted "gross, oppressive or malicious" fraud". La traducción sería la siguiente: el jurado emitió un veredicto que determinó que BMW es responsable por daños compensatorios de \$ 4,000. Además, el jurado evaluó \$ 4 millones en daños punitivos, basándose en una determinación de que la política de no divulgación constituía un "grave, opresiva o malicioso" fraude.

conducta del demandado y además a la proporción o *ratio* de 500 a 1 entre una indemnización de 2.000.000 dólares y un daño real de 4.000 dólares, constituyendo dicha desproporción una violación del debido proceso.

La conducta resultó rentable a la empresa, pero el alto Tribunal concluyó que ésta tenía un bajo índice de reprochabilidad, dejando claro que según su criterio el grado de reproche de la conducta no tiene una dependencia directa con la rentabilidad que se obtiene, sino de lo malintencionado de la conducta, es decir, además de resultar rentable ha de ser una conducta que repugne a la sociedad, algo que no consiguió la práctica de la empresa BMW. Otra de las novedades que aportó este fallo, radica en que sólo se toma en consideración el hecho ilícito en el Estado de Alabama, la Corte considera que el hecho de que se vendan los coches en todo el país no habilita a que se tome en consideración todo el ámbito territorial, sino sólo el del Estado de Alabama, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos Estados no hay que advertir al consumidor sobre cualquier disminución de menos del 3% del valor del coche.

Posteriormente el alto tribunal realizó tres indicaciones (*guidepost*) que servirían para guiar a los tribunales del país en el cálculo de los daños punitivos, y calcular si son excesivos:

1.- La primera pauta de valoración consiste en la conducta notoriamente inadecuada o “*egregiously improper conduct*”. El tribunal Incluso llega a valorar circunstancias que coinciden con las características del dolo vicio del consentimiento del Código Civil del ordenamiento jurídico español (se puede apreciar en el artículo 1269 CC: “hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”), el cual se ha de distinguir del dolo incumplimiento obligacional o artículo 1101 CC “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”). En palabras de la sentencia: “finalmente, el expediente de este caso revela que no hay declaraciones falsas intencionales, actos de mala conducta afirmativa, o el ocultamiento de pruebas de motivo inadecuado, como estaban presentes en “*TXO. v. Alliance Corp*”. Por lo

tanto, no tiene el mismo grado de reprochabilidad de la conducta, ya que no ha puesto en peligro ni la vida de los conductores ni su seguridad, y tampoco parece haber procedido con mala fe o intención dañina.

Tanto el criterio de la Corte Suprema del Estado de Alabama como del Tribunal Supremo Federal casa a la perfección con las palabras de REGLERO CAMPOS sobre cuándo estarían justificados los daños punitivos<sup>513</sup>: “creo que los daños punitivos estarían justificados cuando la conducta del dañante fuera particularmente intolerable, fundamentalmente cuando se trate de conductas dolosas o de imprudencias gravemente temerarias, activas u omisivas” y respecto a lo provechoso de la conducta ilícita, “cuando la causación del daño proporciona al dañante un beneficio mayor que la indemnización que debe satisfacer al perjudicado.” Sólo añadir a estas palabras, que además de que se tome en consideración para poder establecer una pena mayor el hecho de que la indemnización sea menor que el beneficio aportado al infractor con el ilícito, se ha de considerar también el elemento intencional del infractor de apoderarse de ese beneficio aprovechando las circunstancias favorables del ordenamiento.

2.- El segundo y quizás el más comúnmente citado indicio de unos daños punitivos irrazonables o excesivos es su relación con el daño real causado a la parte demandante<sup>514</sup>. La sentencia “*BMW V. Gore*” analizada repite las palabras mencionadas en el caso “*Pacific Mutual*”: “no hay ninguna línea matemáticamente nítida entre lo aceptable y lo inaceptable que se adecúe a cada caso. Lo visto aquí es notoriamente inaceptable, siendo una relación de cuatro a uno cerca de esa línea”. Lo interesante de esto es que una cuantía limitada de daños compensatorios podría dar lugar a elevados daños punitivos sin que exista inconstitucionalidad, siempre y cuando dicha cantidad sea consecuente con el fin preventivo perseguido y con las características del ilícito globalmente consideradas<sup>515</sup>.

---

<sup>513</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de...*cit.*”, p. 90.

<sup>514</sup> En palabras textuales: “the second and perhaps most commonly cited indicium of an unreasonable or excessive punitive damages award is its ratio to the actual harm inflicted on the plaintiff.” La traducción al castellano es: el segundo y quizás más comúnmente citado indicio de una indemnización por daños punitivos irrazonables o excesivos es su relación con el daño real infligido al demandante.

<sup>515</sup> En palabras textuales de la sentencia analizada: “the principle that exemplary damages must bear a “reasonable relationship” to compensatory damages has a long pedigree.” But “Indeed, low awards of compensatory damages may properly support a higher ratio than high compensatory awards, if, for

3.- El tercero de los criterios de delimitación de los daños punitivos es su comparación con otras sanciones, de tal forma que si otra rama del ordenamiento como por ejemplo la administrativa, castiga un hecho con una multa de reducida cuantía como de por ejemplo de 2.000 dólares, no tendría sentido que la cuantía del daño punitivo fuera elevada, como de 2.000.000 de dólares.

En la sentencia analizada, a pesar de que se tiene en cuenta el daño producido más allá del caso enjuiciado en el litigio: los 14 coches que fueron repintados en el Estado de Alabama, y a pesar de considerarse las grandes cantidades de dinero que se había ahorrado BMW, los daños punitivos para la opinión de la mayoría del tribunal fueron groseramente excesivos y por tanto inconstitucionales. Se cambió por tanto el rumbo jurisprudencial que marcaban los casos "*TXO v. Alliance Cop.*" "*Pacific Mutual v. Haslip*" y "*Browning Ferris v. Kelco Disposal*" en cuanto a la consideración del ámbito territorial del ilícito. Los autores que han estudiado este cambio jurisprudencial<sup>516</sup> coinciden en que existen casos en los que para una empresa es imposible no tener un punto de contacto con un Estado determinado. Esto es lo que ocurrió en el caso de BMW, que no puede dejar de vender coches en Alabama, ni tampoco puede prohibir a sus habitantes la venta de coches. Sin embargo Pacific Mutual sí podía dejar de hacer negocios en Alabama, al igual que los otros dos casos mencionados. Además, las conductas que darían lugar a daños punitivos habían ocurrido únicamente dentro del Estado, y por último, el supuesto incremento de precios que ocurre cuando las empresas trasladan los costosos daños punitivos a sus productos sería pagado únicamente por los ciudadanos de ese mismo Estado donde la compañía opera, y son precisamente los mismos ciudadanos a quienes la condena beneficia en un principio, porque la finalidad de los daños punitivos en forma de prevención beneficiaría a los ciudadanos de todo EEUU si es que BMW rectifica su actividad ilícita en todo el país.

---

example, a particularly egregious act has resulted in only a small amount of economic damages. A higher ratio may also be justified might have been difficult to determine". La traducción al castellano es: "el principio de que los daños ejemplares deben tener una "relación razonable" con los daños compensatorios tiene un largo historial. Pero en efecto, las condenas pequeñas en daños compensatorios pueden soportar adecuadamente una proporción más alta de daños punitivos, si, por ejemplo, un acto particularmente grave ha dado lugar a una pequeña cantidad de daños económicos".

En el mismo sentido se expresa LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 208.

<sup>516</sup> RUBIN, P., CALFEE, John E., y GRADY, M., "*BMW vs. Gore: Mitigating the...cit.*", pp. 219-247.

Continuando con el aspecto de los límites económicos de los daños punitivos, más recientemente, en el año 2003, se ha manifestado la jurisprudencia americana en el asunto “*State Farm Mut. Auto Ins. Co. V. Campbell*”. En esta sentencia el Tribunal Supremo sostuvo que el importe de los daños punitivos no debe superar, salvo casos realmente excepcionales (parece indicar que se refiere a los que hay muertes en juego) la cantidad que resulte de multiplicar la indemnización compensatoria por un número entero inferior a 10<sup>517</sup>. Mediante este argumento desestimó una sentencia que condenaba a *State Farm* (empresa estadounidense de seguros) a pagar 145.000.000 de dólares de daños punitivos, cuando el montante de los daños compensatorios era de 1.000.000 de dólares, con una ratio de 145 a 1<sup>518</sup>. Como se puede apreciar, los daños punitivos son una institución viva, en constante cambio jurisprudencial en los Estados Unidos, eso sí, su importe tiende a ser muy recortado por regla general cuando el caso llega a los tribunales superiores.

### 3.5. La valoración de la intención dolosa y el provecho en la conducta del infractor realizado por nuestro ordenamiento.

#### 3.5.1. La cuantificación del grado de reprochabilidad en la conducta del infractor que realiza el artículo 1107 del Código Civil, y su comparación con los daños punitivos.

El grado de reprochabilidad, la particular conducta intolerable del infractor, y el dolo o la imprudencia temeraria, son conceptos necesarios para que entren en juego

---

<sup>517</sup> En palabras exactas de la citada sentencia: “Few punitive damages awards exceeding a single-digit ratio between punitive and compensatory damages would satisfy due process requirements”. La traducción sería la siguiente: “pocas indemnizaciones por daños punitivos que excedan una proporción de un dígito entre daños punitivos y compensatorios satisfacerían los requisitos del debido proceso”.

<sup>518</sup> Sostengo, al igual que el autor KRAMER MICHAEL, E., “Egan vs. Mutual of Omaha...*cit.*”, p. 44, que en el caso de que se apliquen daños punitivos, la ratio debe ser un método lubricador de delimitación, ya que si un infractor produce un daño de 1 euro a 1.000.000 de personas y sólo demanda una, la proporción sería de más de 500 a 1 en este caso, pero parece que sería justificada por el daño que ha causado a otras personas que no han llegado a demandar. En el caso de BMW no habría problemas probatorios respecto de las demás conductas ilícitas, pero podría haber en otros casos un conflicto a la hora de probar que la conducta se realizó un número determinado de veces en otras ocasiones, produciendo algún daño cuantificable.

los daños punitivos. Estos conceptos forman parte de la esfera interna del individuo, tomando en consideración su intención o características de su conducta. Las mencionadas particularidades no son necesarias actualmente para que un acto genere responsabilidad civil, ya que ésta se genera tanto por la culpa como por el dolo, como se deduce tanto del artículo 1902 del Código Civil para las obligaciones de carácter extracontractual como del artículo 1101 del mismo texto legal para las contractuales. No se puede pasar por alto que en ciertos sectores del ordenamiento también se dan cita los factores objetivos de atribución, que hacen surgir la responsabilidad civil también en casos en los que ni tan siquiera existe culpa del infractor, (como los de accidentes de circulación, navegación aérea, etc).

La responsabilidad civil actualmente no utiliza la distinción proveniente del Derecho romano de culpa lata, culpa leve y culpa levísima. Por lo tanto, la introducción de los daños punitivos supondría un cambio en los requisitos de la conducta generadora del daño resarcible al exigir especial mala fe del infractor, y por eso considero necesario hacer hincapié sobre el tratamiento del elemento intencional en los daños punitivos, enfrentándolo a la forma en que la concepción actual de la responsabilidad civil trata a la esfera interna del individuo que realiza la conducta, y su grado de reprochabilidad en su conducta infractora. Mi objetivo en este apartado es determinar si el Derecho civil actual trata con mayor dureza las conductas más reprochables por la sociedad, y si ese trato especial en el caso de que existiera, pudiera compartir semejanzas con ciertos aspectos con la figura de los daños punitivos.

Conviene dejar claro antes de continuar, que el dolo en sede contractual se diferencia de que se da en terreno extracontractual en que aquél no requiere de una intención de dañar consciente, sino que simplemente necesita del conocimiento del deudor en hacerse voluntariamente incumplidor<sup>519</sup>. Por lo tanto, para que haya dolo en el incumplimiento contractual basta con que por ejemplo, el comprador no pague porque todavía no le venga bien hacerlo, o porque a su economía no le resulta posible. Otra cosa, dentro de las obligaciones contractuales, es el dolo vicio del consentimiento, regulado en el artículo 1269 C. C., y que tal y como aclara la STS de 2 de diciembre de 2014 sobre un recurso de casación interpuesto por la entidad

---

<sup>519</sup> CARRASCO PERERA, A., *Derecho de contratos*, Ed. Aranzadi, Cizur menor, 2011, p. 1319.



aseguradora porque el asegurado y tomador del seguro mintió en el cuestionario de salud, “el dolo es entendido por la jurisprudencia como el engaño causado maliciosamente, al hacer creer al otro contratante lo que no existe o al ocultar la realidad. El asegurado incurrió en dolo “ya que al cumplimentar el cuestionario de salud, faltó manifiestamente a la verdad al responder no sólo a una sino a varias preguntas”. En el mismo sentido se expresa la STS de 11 de mayo de 2007: “el dolo es el engaño causado maliciosamente haciendo creer al otro contratante lo que no existe u ocultando la realidad (STS de 3 de octubre de 2.003)”.

Por otro lado, la culpa se define en el artículo 1104 C.Civ., que versa sobre las obligaciones contractuales. Se basa como primer criterio delimitador en las características de la concreta obligación y sus circunstancias, y subsidiariamente en la diligencia de un buen padre de familia<sup>520</sup>.

Una vez el juzgador considera que existe responsabilidad por la culpa o negligencia del agente infractor, entra en juego el artículo 1103 C.Civ.,<sup>521</sup> que establece la facultad de moderar la responsabilidad que proceda de la negligencia. ¿Otorga este artículo al juez la posibilidad de que éste aumente la cantidad resarcible en atención a la reprochabilidad o la existencia de dolo en la conducta?. La respuesta es negativa, puesto que según YZQUIERDO TOLSADA<sup>522</sup>: “el precepto se limita a establecer una posible reducción del quantum, pero en ningún caso pretende establecer distintos niveles de diligencia con el fin de presentar un marco de nacimiento de la responsabilidad más o menos proteico”. Como argumenta la STS de 7 de noviembre del 2000 "el inciso segundo del artículo 1103 del Código Civil faculta a los tribunales para moderar la responsabilidad procedente de negligencia, y el mismo no sólo es aplicable cuando se da una concurrencia de culpa de la víctima y del agente, sino también cuando sea

---

<sup>520</sup> Artículo 1104 C.C: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.”

<sup>521</sup> Artículo 1103 del Código Civil: “la responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los tribunales según los casos.

<sup>522</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2015, p. 253

procedente en razón a la entidad de la culposidad de la conducta de que se trata, pues no puede merecer el mismo reproche cuantitativo la total inactividad que la inadecuación e insuficiencia de las medidas adoptadas, por lo que la diversidad de circunstancias concurrentes habrá de ponderarse con criterios valorativos de buena fe y equidad”. Esta regulación acerca de la culpa se da en sede de las obligaciones contractuales, pero nada obsta para que se aprecie también respecto de las extracontractuales<sup>523</sup> como de hecho realiza la jurisprudencia habitualmente<sup>524</sup>.

Queda claro, por tanto, que la facultad moderadora del artículo no juega como castigo al grado de perversidad o intencionalidad en la conducta del demandante, puesto que este artículo juega en un campo muy distinto al que pudiera dar a entender la simple lectura del mismo.

La única representación en el Código Civil español del distinto trato debido a la mayor severidad otorgada a la conducta dolosa se encuentra en el artículo 1107 C. C: “los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.”

En este artículo, se aprecia claramente como el grado de reproche en la conducta del infractor interviene para su tratamiento más severo, pero conviene dejar claro, que tal y como argumentan YZQUIERDO TOLSADA Y ARIAS MAÍZ, no es ninguna representación de los daños punitivos en el Código Civil ni comparte similares características con los mismos, ya que nunca se podrá acabar indemnizando por un valor superior al daño<sup>525</sup>: “decir que hay fines punitivos en el artículo 1107 es una

---

<sup>523</sup> PUIG PEÑA, F., *Tratado de Derecho Civil español. I. Parte General. Vol. II. Los actos jurídicos*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, p. 575.

<sup>524</sup> Tal y como razona YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil Extracontractual...cit.*, p. 243: “para interpretar el requisito de la culpa del artículo 1089 C.C. (que establece que las obligaciones nacen de cualquier género de culpa o negligencia), la jurisprudencia ha aplicado el artículo 1104 C.C. en el terreno de la culpa extracontractual, aunque es cierto que para ésta última se aprecia una flexibilización de la culpa, por lo que en la práctica el rigor para que los jueces lo aprecien es menor”. En este sentido se pronuncian las SSTs de 25 de marzo de 2011 y 30 noviembre de 2011.

<sup>525</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en la...cit.*, p. 196.

conclusión como poco, precipitada. La graduación de la cuantía del resarcimiento se lleva a cabo sí, en función de la mayor o menor gravedad de la conducta del responsable –idea de la que se nutre el panorama de penas de cualquier sistema punitivo-, pero lo que nunca sucederá como resultado de la aplicación del artículo 1107 es que un deudor por muy doloso que haya sido su proceder, responda por una cantidad superior al daño causado”.

En mi opinión, y en consonancia con las palabras del citado autor, no se puede negar que los daños punitivos y el artículo 1107 C. C. compartan su esencia preventiva, pero nunca punitiva, en este caso indemnizando (no castigando) con mayor cuantía la conducta dolosa, que es más reprobable para la sociedad, pero en el caso del Código Civil siempre con el límite del valor al que asciende el daño. Si la consecuencia jurídica de lesionar un bien protegido es la condena en una parte del total del daño, y sin embargo si para la acción es dolosa pasa a ser del valor total del daño aunque no hubiera sido previsto, se puede apreciar que la norma establece una prelación entre la actitud dolosa y la culposa, quiere prevenir la última conducta, ya que es merecedora de mayor reproche, pero siempre jugando dentro de los límites marcados por el daño total causado. No hay acuerdo en la doctrina sobre si el artículo puede aplicarse al campo de la responsabilidad civil extracontractual<sup>526</sup>.

En conclusión, en el Código Civil español, no se valora la intención en la conducta como un elemento indispensable para que surja la necesidad de indemnizar, y mucho menos como una característica que otorga la oportunidad a los jueces para sancionarla con un fin punitivo, por mucho que cuando hay dolo se indemnice en sede contractual de una forma distinta. Realizo tal afirmación a pesar de lo que sostuvo la sentencia de 22 de julio de 1999<sup>527</sup>, en la que se expone que el marido de la pareja

---

<sup>526</sup> Para un mejor examen del núcleo del problema: YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil Extracontractual...cit.*, p. 261.

Hay jurisprudencia y autores que apoyan que no habría ningún problema para extender las consecuencias que no hubieran sido previstas también al terreno extracontractual, en este sentido apuntan las STS de 5 de noviembre de 1982, de 18 de octubre de 1983, o de 24 de noviembre de 1995. Con respecto a la opinión de la doctrina puedo citar las palabras de DE ANGEL YAGÜEZ, R., *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Civitas, Madrid, 1993, p. 809, quien sostiene que es justo que deba responder de mayores consecuencias en sus actos quien obró con ánimo de dañar que el que sólo se comportó de manera negligente.

<sup>527</sup> RJ 1999\5721.

solicitó sendas indemnizaciones por los alimentos abonados al hijo que creía suyo durante 15 años y por el daño moral sufrido por haberle ocultado la verdad sobre su paternidad sin éxito en ninguna de ellas<sup>528</sup>. Desestimada la demanda en apelación, alegó que se había visto sometido a un procedimiento de impugnación de paternidad en el que se reconocían las relaciones extramatrimoniales de su esposa y su resultado: el nacimiento de un hijo que consideraba propio y que no lo era. Defendía que se le habían ocasionado “unos daños morales innegables al haber sido humillado y lesionado en su honor y dignidad”. El Tribunal Supremo se atuvo a los hechos probados por la instancia y estimó que, si bien la mujer podía tener sospechas, nunca tuvo “un conocimiento pleno y de total certidumbre” y concluyó que, al no haber dolo por parte de la esposa, no podía accederse a ninguna de las pretensiones del marido. En mi opinión, me resulta destacable y de difícil comprensión la referencia que hace al dolo la citada sentencia de 22 de julio de 1999, puesto que este elemento no es necesario para que surja un daño indemnizable, y sin embargo en su argumentario ocupa un lugar destacado casi como un requisito ineludible para que se produzca responsabilidad civil.

Respecto al provecho que el infractor obtiene de la conducta ilícita en su elemento intencional y también en su resultado, en relación con los daños punitivos, observo dos puntos interesantes:

---

<sup>528</sup> En sentido contrario, y como ejemplo de la contradicción que se da en la jurisprudencia cuando se trata de determinar la culpa, negligencia o dolo en la ocultación de la verdadera paternidad, cito la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2 de noviembre de 2004, (AC\2004\1994) relativa a una demanda dirigida por el marido contra su ex esposa y contra el verdadero padre de tres de los cuatro hijos nacidos durante el matrimonio, que entendió que sí que había dolo en la ocultación de la verdadera paternidad de los hijos presuntamente matrimoniales. Concluye que los demandados incurrieron en “negligencia en sus relaciones íntimas”, ya que “conocían que los métodos anticonceptivos que utilizaban no eran seguros”. Además, les imputa una conducta dolosa consistente en ocultar la verdad sobre la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio, permitiendo que se inscribiesen en el Registro Civil como hijos del demandante y que pasaran a formar parte de su familia, situación que mantuvieron durante más de seis años.

A este respecto se puede consultar el interesante trabajo de MURILLAS ESCUDERO J. M., “La responsabilidad civil extracontractual por daños morales en la relación conyugal”, *REDUR*, 2015, pp. 111-127.

1.- ¿Sería justo condenar con mayor dureza una conducta que fue ideada inicialmente por el infractor para obtener una rentabilidad muy alta, pero por un pequeño fallo en la ejecución finalmente obtiene un menor rendimiento, o simplemente no obtiene rendimiento alguno? En el caso de que se respondiera afirmativamente a la cuestión, me surge la siguiente duda: ¿dan repuesta los daños punitivos a esas características injustas en la conducta del infractor?, ¿o se limitan a condenar sin valorar la intención que tenía el transgresor de obtener una gran rentabilidad con el ilícito, incluso jugando con la vida de varias personas, se haya o no se haya producido el resultado? Quiero determinar, en definitiva, si las potenciales consecuencias de rentabilidad o de peligrosidad para los bienes superiores del ordenamiento jurídico se toman en cuenta por los daños punitivos independientemente del resultado que se haya producido.

Parece que, salvo contadas excepciones producidas por la antigua jurisprudencia en EEUU<sup>529</sup>, los daños punitivos requieren de, al menos, la existencia de un daño cuantificable en la esfera del perjudicado del cual surja responsabilidad civil. Por lo tanto, se puede dar respuesta a uno de los interrogantes anteriores: puede que fuera justo que se valorara la intención de obtener un provecho o de dañar, independientemente de que haya existido daño alguno, pero el instituto de la responsabilidad civil necesita del daño y es imposible dar respuesta a esa injusticia por parte de los daños punitivos cuando este no existe. No obstante, si solo se hubiera producido un daño muy limitado, a pesar de que el entramado del que disponía el infractor orientado hacia el ilícito fuera de grandes proporciones y preparado para comenzar a funcionar, ¿se podría realizar una condena de daños punitivos teniendo en consideración, no lo que realmente ha sucedido, sino lo que pudiera haber sucedido de no ser por la concurrencia de circunstancias ajenas a la voluntad del transgresor?

---

<sup>529</sup> El caso “*Coryell v. Colbaugh*” de 1791 fue para muchos autores la primera representación de los daños punitivos en EEUU. Los autores coinciden en que en el mencionado caso se estableció una suma de dinero en concepto de pena dentro de un proceso civil para la demandante por el incumplimiento de una promesa de contraer matrimonio, con el exclusivo fin de dar ejemplo sin importar la pérdida o sufrimiento del perjudicado, lo cual supuso una manifestación primeriza de los daños punitivos: OBDULIO VELÁSQUEZ, P., *Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Temis, Bogotá, 2009, p. 149. En el mismo sentido, ROJAS QUIÑONES, S., “Apología del potencial preventivo de la responsabilidad: desmitificación de la sanción en sede sancionatoria”, *Vniversitas*, Nº 125, Bogotá, 2012. LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 33.

Si lo que se quiere cambiar con la introducción de los daños punitivos es la conducta deleznable del violador o infractor de la ley, al menos, el juzgador debería considerar como criterio modulador o habilitador la “peligrosidad de la conducta” haya o no haya dado todos sus “frutos”. En el caso de que no fuera así, se daría la paradoja de que cuando el infractor realiza una conducta reprobable sin gran éxito o rentabilidad, no encontraría la tajante respuesta de los daños punitivos en forma de grandiosa suma añadida al valor daño. Como contrapunto, si se considera que lo que hay que atajar es la conducta, produzca o no produzca un gran resultado lesivo, pudiera darse la paradoja de que al autor de un ilícito que no genere ningún daño, pero tenga una conducta altamente reprobable y peligrosa, no le sean aplicados los daños punitivos, y sin embargo se condene con una cuantiosa suma de daños punitivos a otra persona que realizando su misma conducta sólo produce unos daños mínimos, debido a la peligrosidad de su comportamiento. Con ese pequeño daño producido ya sería posible aplicar la sanción en forma de condena punitiva. Puede haber, por tanto, una diferencia quizás demasiado notoria entre la causación de ningún daño y la causación de un daño mínimo en los casos en los que la conducta infractora fuera la misma, cosa que me hace sostener, una vez más, que la finalidad preventiva de los daños punitivos no es tan perfecta como la del Derecho administrativo<sup>530</sup>, a pesar de que ciertamente los daños punitivos puros tienen la “ventaja” no tener un límite bien definido, causando una gran sensación de inseguridad a las grandes corporaciones que juegan con la rentabilidad del ilícito.

Parece que ha quedado claro con el análisis de la jurisprudencia americana realizado *supra* (en especial el caso *BMW & Mr. Gore*), que aunque no se enjuicien todos los ilícitos cometidos por el infractor ya que son ajenos al juicio en el sentido de que no configuran el objeto de la demanda objeto, sí que se tienen en cuenta, por lo que los daños punitivos valoran y tratan de dar respuesta a parte del mal que el infractor causó a la sociedad. Bastaría sólo con la demanda de un afectado para que se tengan en consideración a la hora de calcular el montante indemnizatorio, daños que

---

<sup>530</sup> El hecho de que sin daño no exista posibilidad de castigar la conducta reprobable calificada como ilícita por medio de los daños punitivos por no haberse producido responsabilidad civil presenta una desventaja con respecto a las sanciones administrativas, puesto que habrá conductas que no puedan ser sancionadas por los daños punitivos por no ser generadoras de daño.

se han producido a otros, lo cual es otra característica distinta a la forma de concebir el Derecho y la responsabilidad civil en el continente europeo. La jurisprudencia norteamericana actualmente valora el daño más allá del caso concreto que está enjuiciando (esto es, teniendo en cuenta no sólo la conducta objeto del daño que se enjuicia por el tribunal, sino también las demás que no han efectuado la correspondiente demanda, y que sin embargo el tribunal parece tener conocimiento), lo cual supone una característica de los daños punitivos a tener en cuenta en su posible introducción a nuestro ordenamiento, puesto que podría causar problemas de inseguridad jurídica.

La malicia en la conducta infractora la valora actualmente el Derecho civil en nuestro ordenamiento mediante su artículo 1.107 para las obligaciones contractuales y también a través del daño moral, un verdadero plus de daño que sufre el perjudicado y que por lo tanto tiene que ser compensado. Cuando la conducta dolosa ha causado un daño moral la cuantía indemnizatoria suele ser mayor que cuando ha sido culposa, no debido a que se trate de castigar la conducta dolosa mediante la indemnización de daño moral, sino porque el juzgador entiende que es más probable que una conducta injusta cree un mayor daño en la esfera psicológica del damnificado, produciéndose un verdadero daño superior al que se hubiera producido con una conducta simplemente negligente.

Con la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento se pasaría a tener en consideración por parte del Derecho civil el elemento intencional en la conducta desde varios puntos de vista: el dolo entendido como la malicia de la conducta, la reprochabilidad de ésta, y además el provecho que haya intentado obtener con la misma, lo cual no se tiene en cuenta por el derecho administrativo que no requiere de intención de cometer el ilícito, y en lo que respecta al Derecho penal sólo se considera para determinar que un sujeto es culpable el dolo o la intención del criminal. Por otro lado, no hay que pasar por alto por supuesto, que la limitación de los daños punitivos, y la desventaja que presentan con respecto al Derecho administrativo para paliar las conductas socialmente reprobables, es que necesitan para poder actuar de un daño por mínimo que sea. A pesar de esa desventaja con respecto a la regulación administrativa, su introducción lograría paliar algunos problemas que tiene

la misma, como la falta de incentivos a la hora de demandar por parte de los particulares conductas de poca entidad, o la necesidad de la creación de gran cantidad de leyes administrativas, ya que requieren del requisito de la tipicidad para poder aplicarse. Sin embargo, los daños punitivos sólo requieren del elemento del daño y de la conducta intencional o gravemente negligente, sin que se requiera la tipificación en una ley concreta. Esto, a pesar de problemas de tipicidad y seguridad jurídica, también trae ventajas de prevención y de aligeramiento del gran caudal legislativo que hoy en día existe.

2.- El segundo punto importante a determinar con respecto a la conducta del infractor es si este se aprovechó de la circunstancia de que el beneficio que iba a obtener iba a superar con gran probabilidad al pago del daño en el que pudiera incurrir, o en sentido amplio, a la sanción legal que podría esperar.

Esto se desdobra en dos aspectos: 1.- El intencional del individuo antes de cometer el ilícito (si el infractor realmente se ha aprovechado con intención de la ventaja que ha encontrado en el ordenamiento) 2.- Si la citada ventaja se la ha encontrado por casualidad o a posteriori y cuando cometió el ilícito no conocía que con casi total seguridad su máxima sanción en la vía civil (o administrativa) iba a ser inferior al provecho que pudiera obtener. En este último caso, el transgresor se encuentra como consecuencia de su acto ilícito más beneficio que sanción civil (con sanción civil me refiero a respuesta civil, en forma de acción de daños y perjuicios o en forma de acción de enriquecimiento sin causa). Pienso que sólo el primero de los supuestos podría ser considerado, por sus características reprobables, como una conducta merecedora de ser castigada por los daños punitivos, puesto que en la segunda de las opciones no hay intención por parte del infractor de actuar con un cálculo frío de ganancias a la hora de cometer el ilícito, sino que en la práctica se encuentra con ellas fruto de la casualidad. Esta distinción, aunque es interesante en un terreno teórico, se enfrenta a la difícil misión de probar en el caso concreto la intención perversa que normalmente se encuentra en el fuero interno del infractor.

Analizando el primero de los supuestos, es posible que el infractor, a pesar de haber tenido una clara intención de aprovechar una o varias circunstancias ventajosas



en el ordenamiento, sea condenado en costas, y además haya indemnizado íntegramente a la víctima, por lo que entonces el Derecho civil realizaría con corrección su función secundaria de prevención, siempre y cuando se aceptase que las costas pueden llegar a servir para cumplir con dicho objetivo, lo cual sólo será así para casos en los que el tribunal aprecie una especial mala fe, puesto que según el artículo 395 del Código Civil la regla es que no haya costas en casos de allanamiento antes de contestar a la demanda. Cabría plantearse si en ciertos casos como en el que acabo de señalar en el que el infractor acaba pagando un importe mayor que el que obtuvo con la infracción, los daños punitivos tendrían que considerar la intención defraudatoria aunque en el caso concreto no hubiera conseguido el infractor su propósito lucrativo. ¿Sólo si realmente en el caso enjuiciado se ha obtenido un mayor provecho que respuesta jurídica en forma de sanción o de resarcimiento hay que entrar a juzgar la intención del autor antes de cometer el ilícito? ¿O bien aún sin que el infractor obtuviera un provecho de su ilícito se puede entrar a valorar su intención como característica habilitadora y endurecedora de los daños punitivos?.

Para responder a los interrogantes hay que acudir a la jurisprudencia, que se ha referido en diversas ocasiones a la actuación fría en la conducta del infractor, en la que evalúa antes de cometer el ilícito que el beneficio o la utilidad derivada del mismo va a ser mayor al reproche jurídico, pero lo cierto es que no ha dejado clara esta cuestión. Comparto las escasas respuestas que se encuentran en la doctrina, ya que pienso que la intención de enriquecerse y de cometer el ilícito es una importante característica que tiene que presentar la conducta del infractor para que sea reprochable y merecedora de daños punitivos, se haya o no se haya materializado en un mayor provecho, por lo que lo realmente relevante será la intención en la conducta. Si el infractor actuó de una manera fría, calculando a priori las grandes posibilidades que tenía de que el sistema legal no cumpliera su función y no fuera sancionada su conducta, cumplirá uno de los más importantes elementos que tienen que darse para habilitar la posible condena (hay que recordar que nunca es obligatoria) en daños punitivos puros, se haya o no se haya conseguido el provecho en la práctica. Siempre

que el infractor quiera aprovecharse económicamente<sup>531</sup> de su conducta, asumiendo las nulas o pocas posibilidades de ser condenado, o la conciencia de que aún siéndolo va a tener que pagar menos que sus beneficios, se tratará en mi opinión de una conducta merecedora de daños punitivos, puesto que en toda la jurisprudencia analizada lo que fundamentalmente se valora es la posición de debilidad que el ordenamiento en su conjunto sitúa al perjudicado en la mayoría de las ocasiones, por no poder prever de forma general el caso concreto, ya que las normas por definición tienen vocación de generalidad.

Esta indemnización punitiva conseguirá en muchos casos acabar con todo el enriquecimiento del infractor, que en lesiones en masa nunca o en muy pocas ocasiones consigue la acción de enriquecimiento sin causa, por ejemplo en un engaño producido a 1.000 personas, no parece lógico estimar que todas y cada una de esas personas fueran a demandar al infractor solicitando el daño producido o la recuperación del provecho económico obtenido ilegalmente por él.

### 3.6. Argumentos a favor y en contra de la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento.

#### 3.6.1. Primeras consideraciones que muestran las ventajas que tendría su incorporación en nuestro ordenamiento.

Una vez he tratado el tema de que la introducción en nuestro Derecho de alguna variedad de responsabilidad civil que pueda superar de forma limitada el valor del daño real causado, como por ejemplo, la forma de los *multiples damages*, no sólo puede ser interesante por sus funciones preventivas, sino que además ya está presente en ciertas leyes especiales de nuestro ordenamiento jurídico, puedo pasar a examinar los argumentos en contra y a favor de esta forma de concebir la responsabilidad civil, para procurar llegar a una conclusión entre tanta doctrina y jurisprudencia contradictoria. Pienso que la posibilidad de introducir una forma

---

<sup>531</sup> Digo económicamente, pero el término abarcaría la intención del infractor de saciar otras necesidades fuera del ámbito estrictamente económico, como pudiera ser por ejemplo la personal, por ayudar la infracción a situarle en una mejor posición social.

limitada de los daños punitivos cobra más fuerza en ciertas parcelas del ordenamiento que son especialmente sensibles, donde las fórmulas de indemnización establecidas combinadas con las medidas de carácter sancionador que ofrecen los cauces penal y administrativo están dando un resultado poco satisfactorio, como sucede en el terreno de la propiedad intelectual y más concretamente en su artículo 140.2. YZQUIERDO TOLSADA lo argumenta con las siguientes palabras: “acaso sea llegado el momento de que el sistema de responsabilidad en el campo de la propiedad intelectual y demás bienes inmateriales pueda ofrecer soluciones que se combinen de una manera dogmáticamente admisible con otras piezas del Derecho patrimonial privado. Una combinación –y no una retorcida asignación a la responsabilidad civil de un cometido exclusivamente (ni tan siquiera primordialmente) preventivo –que consiga inculcar en los potenciales infractores el mensaje de que merece más la pena ser precavido que no serlo”<sup>532</sup>.

Actualmente no son pocos los autores que ven en los daños punitivos o indemnizaciones punitivas<sup>533</sup> una forma de concebir la responsabilidad civil nada desdeñable (aunque siguen estando en minoría<sup>534</sup>), apoyando incluso que pudieran ser incorporados con cautelas a nuestro derecho continental europeo, en principio tan ajeno a los fines que esta forma de concebir la responsabilidad civil persigue. Es por ello necesario para el buen desarrollo de esta investigación dedicar un capítulo a los argumentos a favor y en contra de tal fórmula que se caracteriza por la indemnización por encima del valor del daño, y en particular examinando su posible aplicación al ámbito de la propiedad intelectual.

En este sentido se ha pronunciado REGLERO CAMPOS, argumentando que a pesar de que la función preventiva disuasoria recae en el Derecho penal y administrativo, y aunque estas disciplinas contengan unas grandes y ejemplificativas sanciones y

---

<sup>532</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en la...cit.*, p. 181.

<sup>533</sup> Tal y como ilustra LLAMAS POMBO, E., “Prevención y Reparación, las dos Caras del Derecho de Daños”, en MORENO MARTÍNEZ, J., (Coord), *La Responsabilidad Civil y su Problemática Actual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2007, p. 454: “a pesar del nombre daños punitivos lo que resulta punitivo como es lógico no sería el mismo daño sino la indemnización”.

<sup>534</sup> Además, una gran cantidad de los autores que abogan por la introducción de los daños punitivos en nuestro Derecho, en realidad los confunden con otro tipo de indemnización, que es la que utiliza un método de valoración que no tiene una dependencia directa con el daño producido, sino que es calculado a priori por la ley, es lo que se conoce como “indemnizaciones *a forfait*”.

además funcionen de forma eficiente, “lo que sucede es que, aun concurriendo ambas condiciones, este sistema de disuasión no es siempre suficiente, puesto que en no pocos casos el responsable asume las consecuencias sancionatorias de su conducta con la confianza de que su patrimonio permanecerá intacto o casi intacto”.<sup>535</sup>

Este argumento se puede apreciar con claridad en el caso que finaliza con la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Penal)<sup>536</sup> de 13 de octubre de 2015, dictada en un asunto de delito ambiental. En este caso, el tribunal argumenta que a pesar de haberse causado un daño cuantificado de forma razonable y basado en informes periciales, este no es indemnizable, ya que no existen perjudicados específicos sino más bien una lesión potencial a un interés difuso y colectivo. La Audiencia había condenado a los demandados a pagar una indemnización cercana a los 30.000 euros destinada a la Conserjería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, con el fin de que su delito “no les resultara rentable”. El Tribunal Supremo declaró la improcedencia, considerando que aunque existen multitud de infracciones en las que se aprecia un ahorro, no se paga siempre en concepto de responsabilidad civil, sino que hay otras medidas expresamente previstas, tales como la acción de enriquecimiento injusto. A pesar de que la acción no prosperó, la sentencia no deja de poner de relieve, el interés del ordenamiento jurídico en que las conductas no salgan rentables al infractor<sup>537</sup>. La citada resolución poco después detalla las posibles medidas, dentro del Derecho sancionador, que se permiten en el ordenamiento encaminadas a evitar el ahorro o el provecho del infractor: “un principio de política criminal básico es conseguir que el delito no sea nunca rentable. Para alcanzar esa finalidad el ordenamiento penal dispone de algunas herramientas; especialmente el decomiso. También, la pena de multa, tanto proporcional como impuesta por el sistema de días-multa obedece de manera indirecta a ese objetivo.” El tribunal indica,

---

<sup>535</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de...*cit.*”, pp. 89 y 90.

<sup>536</sup> Sentencia Nº 144/2015.

<sup>537</sup> Lo que no se menciona en la sentencia es el hecho de que aunque no haya un texto legislativo que expresamente habilite a ejercitar una acción de enriquecimiento injusto, ésta se debería poder interponer argumentando la petición en los principios generales del derecho como bien indica la reciente STS 232/2015, de 29 de abril: “esta doctrina, que viene del Derecho romano (dos textos del Digesto) y de Las Partidas (7ª, 34, 17) no se recoge en el Código civil y sí que se ha desarrollado por doctrina y jurisprudencia, como principio general del Derecho, como exponen las sentencias de 15 noviembre 1990, 13 diciembre 1991, 8 mayo 2006, 14 abril 2009”.

por tanto, que el Derecho penal, moviéndose con facilidad dentro de su finalidad disuasoria, usa su típico mecanismo para evitar la rentabilidad del delincuente: la multa. Sin embargo, ¿se podría utilizar en el derecho civil el sistema de los daños punitivos para conseguir el mismo fin preventivo, teniendo en cuenta que incluso podría llegar a ser más gravoso en el aspecto económico que el que realiza el Derecho penal? REGLERO CAMPOS parece tener clara la respuesta al mencionado interrogante, y hace suyas las palabras de SALVADOR CODERCH<sup>538</sup> que seguidamente transcribo: “además, como se ha dicho con razón, en relación con conductas delictivas de escasa gravedad, la responsabilidad civil puede tener una mayor eficacia intimidatoria que la penal”.<sup>539</sup>

En otro orden de cosas, ha habido voces destacadas que han manifestado las ventajas político-legislativas que ciertamente suponen los daños punitivos, como son la posibilidad de combatir eficazmente determinados comportamientos socialmente dañinos, en los que el sujeto prefiere asumir el riesgo de una posterior compensación antes que renunciar a su incívico comportamiento<sup>540</sup>. Otro importante argumento a favor de la introducción de la fórmula punitiva es que al ser instados por particulares pueden complementar notablemente la labor de respeto a la legalidad, que está muy mermada en el Derecho administrativo en determinados sectores, por su falta de recursos y por la imposibilidad de llegar todos los rincones. Por lo tanto, recaería en los ciudadanos bajo el estímulo de la recompensa económica la participación en el cambio del ordenamiento cuando resulten lesionados sus derechos, luchando de manera

---

<sup>538</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Libertad de información y derecho...*cit.*”, p. 2907, y autores que cita.

<sup>539</sup> En apoyo al citado argumento de SALVADOR CODERCH, hay muchos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana que mostrarían la eficacia intimidatoria de la responsabilidad civil con la introducción de los daños punitivos. Todos ellos comparten las exigencias que necesita la conducta para ser merecedora de los daños punitivos, tales como el dolo o malicia, la conducta reprobable y la rentabilidad del infractor entre otras. Por poner un ejemplo cotidiano, la empresa reparadora de móviles que aprovecha para cambiarles la batería por una usada y de peor calidad que la que el consumidor en su día le entregó, entregándoles el móvil de vuelta con la batería cambiada. El incentivo que tendrá el damnificado por ese cambio de batería para denunciar mediante el Derecho Penal será mínimo, además de las pocas posibilidades de éxito que tendrá si se limita a realizar la reclamación por vía administrativa. Hay muchos otros casos, como por ejemplo la práctica de ciertas aseguradoras que deniegan en primera instancia todas las solicitudes de que el siniestro sea cubierto, que refleja a la perfección la película estadounidense de 1997 dirigida por Francis Ford Coppola e interpretada por Danny DeVito “*Legítima defensa*”, donde se aprecia como los daños punitivos responden con mayor firmeza que otras figuras a la injusticia de esas conductas.

<sup>540</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., “*Los Daños Punitivos: Análisis desde una Perspectiva Jurídico-Penal...cit.*”, p. 51.

quizás definitiva contra la gran mayoría de los “delincuentes de cuello blanco”<sup>541</sup> que son los que componen la mayor parte de las infracciones a la propiedad intelectual.

### 3.6.2. Análisis de los argumentos a favor y en contra de la fórmula de los daños punitivos y de su posible introducción a nuestro sistema de Derecho civil.

Pienso que sería poco fructífero el ejercicio de, primero pasar a relatar en un apartado todos los argumentos a favor de los daños punitivos, para luego detallar los argumentos en contra, y finalmente acabar con una opinión personal a modo de resumen. Seguir un modelo encabezado por la exposición del problema y de la efectividad de su posible solución (es decir, de los daños punitivos), continuado por los argumentos a favor y en contra de la introducción de dicha nueva forma de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico, y finalizado con una conclusión por cada uno de los argumentos, puede ser algo mucho más sistemático y útil para la investigación.

#### 3.6.2.1. Exposición del problema que el Derecho privado busca solucionar con la introducción de los daños punitivos.

Uno de los problemas que nuestro ordenamiento, de momento, no ha sabido dar solución, es el de la asunción por parte del infractor de las consecuencias de su actuación, en los casos en los que con toda probabilidad no serán superiores al beneficio por él obtenido. Aunque en ocasiones esta práctica no tiene por qué ser un problema económico (en promedio puede suceder que el coste de prevenir la acción sea superior al de permitir que realmente suceda) ni de de justicia, otras veces puede convertirse en un hábito que atente tanto contra la economía del país, como contra los

---

<sup>541</sup> A este respecto se pronuncian GALANTER, M., y LUBAN, D., “Poetic Justice: Punitive Damages and Legal Pluralism, The importance of Punitive Damages”, *American University Law Review*, Vol. 42, 1993, p. 1425, de la siguiente forma: “la sanción penal es impuesta en la mayoría de los casos a la gente pobre y marginada, pero la civil amenaza a distintos grupos de personas. La posibilidad de sancionar a fuerzas económicas es el mejor punto fuerte los daños punitivos, pero también es su limitación ya que ellos no pueden ser invocados contra aquellos que carecen de dichos activos”.

valores superiores del ordenamiento jurídico, como son el Derecho a la propia imagen, al honor, o a la propiedad, sin que exista una causa justificada de interés público o social que la ampare.

El problema de que el infractor asuma las consecuencias negativas de su conducta aún a sabiendas de que produce un perjuicio, ya fue puesto de manifiesto por DE SALAS CLAVER<sup>542</sup>, quien enumera una serie de ejemplos para ilustrar a los lectores los “motivos para que el debate sobre la aceptación legal en España de los daños punitivos sea una cuestión de orden social.” El citado autor expone una serie de casos que tienen en común el ingrediente de la injusticia, tratando de conmover al lector para una vez éste se da cuenta de la importancia de la cuestión, pasar a realizar un impecable análisis de la jurisprudencia y el derecho comparado, mostrando que dichas injusticias no encuentran un tratamiento acorde a Derecho.

El primero de los casos notoriamente injustos se produce a raíz de que una rama de árbol cayera sobre un coche circulando por las calles de Madrid, en junio de 1996. La petición de responsabilidad patrimonial de la administración fue rechazada por silencio negativo, como de hecho sucede en la gran mayoría de las reclamaciones de esa índole. En este caso, la sentencia del TSJ de Madrid es de mayo de 2004. Se tardó 8 años en hacer justicia, en conceder los 350 euros de daños materiales que se pedían por la reparación en el coche.

El segundo y el tercero de los casos versan sobre otras reclamaciones (empresa de mudanzas que rompe objetos y que se niega a indemnizar, y otra empresa de mudanzas que se niega a resolver el contrato con el consumidor, a pesar de un incumplimiento contractual por parte aquella) que por suerte se resuelven por parte del Tribunal mucho más rápido; pero tal y como recoge el autor, ambos supuestos comparten en común algo que ya se ha venido anunciando: “en ambos supuestos el perjudicado se enfrenta a organismos más poderosos que él y siendo los demandados conscientes de su responsabilidad, optaron por rechazar las reclamaciones extrajudiciales del perjudicado en la experiencia que da la experiencia y la estadística de que el consumidor medio no va a llevar el caso a los tribunales por lo escaso de la

---

<sup>542</sup> DE SALAS CLAVER, J., “Daños Punitivos la Pregunta...*cit.*, p.8,

cuantía y por los gastos legales implícitos a la reclamación que no son recuperables vía condena en costas. Siendo las cosas así, parece claro que se acerca el momento en que el legislador español contemple la figura de los daños punitivos”<sup>543</sup>. El citado autor muestra con estos ejemplos que no sólo el tiempo correrá a favor del infractor, sino que además jugarán en su beneficio las posibilidades de no ser demandado, y de aun siéndolo, tendrá la posibilidad de que el demandante no llegue a obtener una sentencia que estime totalmente su pretensión, porque por ejemplo se aprecie cualquier error de índole formal en el proceso o por falta de pruebas, lo que causa otro de los problemas que adolece el ordenamiento actual: la falta de incentivos que tienen los perjudicados a la hora de demandar, ya que supone un coste que en pocas ocasiones va a ser recompensado.

#### 3.6.2.2. Dos sectores donde el problema parece acentuarse: la propiedad intelectual e industrial.

Además de los problemas mencionados *supra*, hay sectores en los que el Derecho público sancionador parece verse incapaz de repeler las conductas de los infractores, “si la represión penal no funciona y la administrativa funciona mal, algo habrá que hacer dentro del Derecho privado”.<sup>544</sup> Esto se aprecia con claridad en el campo de la propiedad intelectual y en la Ley de Marcas, ya que ambos sectores son vivos ejemplos de una práctica que se ha venido utilizando por parte de multitud de infractores desde hace décadas, que no es otra que la apropiación, divulgación o transformación de la obra o de la marca y luego, una vez su ilícito salga a la luz (si es que sale), el demandante tendrá en teoría a su disposición todas las posibilidades que le otorga el artículo 43 LM y el 140 LPI; pero en la práctica, tal y como sucede en un 90% de los casos, ante las dificultades probatorias del lucro cesante y del resto de las partidas a las que el precepto se refiere, sólo elegirá una: la cantidad que como

---

<sup>543</sup> Pienso que el citado autor no se está refiriendo a los daños punitivos puros, sino a los *multiple damages* facultativos u obligatorios. En este sentido, para apreciar con claridad las diferencias entre los *punitives damages* en sentido amplio y estricto, recomiendo el trabajo de SALVADOR CODERCH, P., “Punitive damages...cit., p. 5.

<sup>544</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en la...cit.*, p. 182.



remuneración hubiere obtenido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión (actual apartado b del artículo 140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).

En este caso, el infractor actúa bajo lo que REGLERO CAMPOS<sup>545</sup> haciendo suyas las palabras de CALABRESI MELAMED<sup>546</sup> denomina, “una regla de responsabilidad”, ya que no le pregunta al titular del derecho de propiedad intelectual si puede hacer uso del tal derecho, sino que pasa por encima de su poder de disposición, y sin embargo acaba teniendo que pagar lo mismo que le hubiera costado a él actuar mediante la regla de propiedad y el titular hubiera accedido a concederle su uso. Pagaría según el 140 LPI. lo que le hubiera costado la licencia, “comprando” el derecho a usar la obra ajena y produciéndose el fenómeno de que una “regla de propiedad” se convierta en una “regla de responsabilidad”. En este caso parece que los daños punitivos tendrían una justificación añadida (o al menos una vertiente intermedia de ellos<sup>547</sup>).

Un derecho de propiedad está protegido por una regla de propiedad cuando sólo a través de un acuerdo con su titular se le puede desalojar de tal posición; la segunda regla (la de responsabilidad) entraría en juego cuando cualquiera pueda privar de la misma a su titular si el que le vaya a desalojar está dispuesto a pagar por ello una cantidad establecida objetivamente, sin necesidad alguna de acuerdo. Por lo cual, sería recomendable que el ordenamiento defendiera que nunca una regla de propiedad puede estar protegida por una regla de responsabilidad, es decir, pienso que no es de recibo que ningún texto legal (me refiero expresamente al artículo 140.2 b) LPI)

---

<sup>545</sup> REGLERO CAMPOS, F., “conceptos generales y elementos de...cit., p. 90.

<sup>546</sup> CALABRESI MELAMED, G., y DOUGLAS MELAMED, A., "Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: un vistazo a la catedral", XIMENA ZAVALAM L., y EDUARDO SOTELO, C., (Trad.), *Harvard Law Review*, Vol. 85, Nº 6, 1972, pp. 1089 y ss. En esta obra el citado autor trata de integrar las relaciones jurídicas que se engloban en la economía y en el derecho, diferenciando las reglas de propiedad, las de responsabilidad y las de inalienabilidad. El Estado elige los derechos que va a reconocer y quienes van a ser sus titulares, pero también el tipo de protección que va a dispensar, lo que se denominaría decisiones de segundo grado. El artículo trata de ese último aspecto, distinguiendo las tres reglas mencionadas para comprender por qué unos derechos se protegen de una determinada manera y otros de otra.

<sup>547</sup> Me refiero a la “modalidad” que se aprecia en nuestro derecho continental y más específicamente en el español, de superar el importe del daño pero sin rebasarlo en una gran cantidad (no es apreciado por toda la doctrina como una variedad o modalidad de los daños punitivos, se sigue debatiendo acerca de la naturaleza del precepto). Podemos llamarlo si se me permite la expresión, “daños punitivos a la europea” pero técnicamente no dejan de formar parte de la forma más limitada de daños punitivos, los *multiple damages*.

habilite una opción para el cálculo de la indemnización mediante la cual el infractor pagaría lo mismo en concepto de responsabilidad civil que si el autor le hubiera concedido permiso en un principio para usar su derecho pagando su licencia. En este caso parece que se puede despojar al autor de su decisión sobre disponer de su derecho, puesto que en el peor de los casos sólo habrá que pagar simplemente el precio de la licencia.

En palabras de REGLERO CAMPOS a propósito de los derechos sobre bienes inmateriales, por supuesto totalmente aplicable al campo de la propiedad intelectual: “sin embargo, cuando este derecho resulta violado por un tercero, se priva a su titular de la posibilidad de decidir sobre su cesión. Ésta queda al arbitrio de la voluntad del infractor, que sólo estará obligado a indemnizar los daños causados a aquél. Por ello, el restablecimiento del derecho exige que los beneficios obtenidos por el infractor a resultas de la conducta ilegítima no compensen la cantidad que deba satisfacer en concepto de indemnización de daños; particularmente cuando media ya una sentencia que le condena a cesar en su actividad ilícita, que es el supuesto contemplado en el art. 44 LM.”<sup>548</sup> Esto es algo que me resulta de una importancia clave en materia de Propiedad Intelectual. Según gran parte de la doctrina ésta es una de las razones por las que la Ley de Marcas ha previsto la imposición de “indemnizaciones coercitivas” en su art. 44 y las indemnizaciones a “forfait” o con un sistema de valoración abstracta del daño contenidas en su artículo 43. 5. Es decir, si el infractor pasa por encima del acuerdo con el titular será porque le sale a cuenta económicamente (quizás por el ahorro de tiempo que supone pedir permiso para el uso del derecho de una forma legal, unido a las pocas posibilidades de ser descubierto en su ilícito, o por las posibilidades de que se deniegue su uso al solicitar el permiso), teniendo en cuenta la futura y posible condena, prescindir de su voluntad y cometer, en términos de la LPI, el plagio, la transformación o si se quiere hablar de derechos morales será infracción de su paternidad, anonimato, o derecho de acceso a la obra<sup>549</sup>.

---

<sup>548</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de...*cit.*”, p. 91.

<sup>549</sup> En el estricto terreno de la propiedad intelectual, es curioso y digno de mención aparte la configuración del derecho moral de acceso, ya que su infracción no tiene por qué dar necesariamente origen a un daño moral, sino que en la gran mayoría de ocasiones resultará un daño patrimonial. En la obra YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en la...cit.*, pp. 3-6, se ilustra con claridad

CALABRESI MELAMED matiza, sobre de la regla de responsabilidad y propiedad, que la mayor parte de los derechos que conocemos sería de un carácter mixto<sup>550</sup>, es decir, un mismo derecho estará protegido por una regla u otra en dependencia de como el tercero actúe. Si el tercero intenta comprar, alquilar o disponer de algo que el propietario pone a su disposición, el derecho estaría protegido por una regla de propiedad. Sin embargo estaría sujeto a una regla de responsabilidad si la administración actuando bajo la legalidad vigente le expropia del objeto. Estaríamos por último ante una protección de la titularidad del propietario basada en una regla de inalienabilidad cuando esté privado de la capacidad temporal o definitiva para consentir libremente.

Desde mi punto de vista, y en concordancia con las palabras de REGLERO CAMPOS, aunque un mismo derecho pueda estar protegido desde distintas ópticas dependiendo de los factores explicados, cuando el infractor actúa bajo la regla de responsabilidad privando de la disposición del derecho al titular del mismo, se debería pagar como indemnización al titular un importe superior ya que se le está impidiendo su capacidad de decisión. Si además el que le priva es un sujeto particular que le desaloja no por necesidad, sino por ahorrarse realizar la transacción desde la óptica de la regla de la propiedad, entonces la indemnización en el caso de que sea condenado en su intento de salir indemne debería de ser mayor aún, o al menos como parece lógico, no igual al precio de la licencia del derecho como hace el artículo 140.2. b) LPI. En esta ocasión parece que sería la oportunidad para que jugaran los daños punitivos, en concreto, los "*multiples damages*" que no tienen el problema de falta de seguridad jurídica que los daños punitivos puros adolecen. Incluso se podría argumentar, en lo que respecta al método indemnizatorio conocido como regalía hipotética del artículo 140.2. b) LPI, que su multiplicación por el doble del valor de la licencia es en realidad debido a la

---

el ejemplo de un pintor que en los inicios de su carrera vende los originales de la obra sin enajenar los derechos de explotación o, como mucho, solo cediendo el derecho a exhibición. Si más adelante el adquirente le niega dicho acceso, el daño que se produce es fundamentalmente patrimonial, el lucro cesante o la pérdida de los beneficios que se habrían obtenido con la explotación que materialmente requería de tal acceso al ejemplar único de la obra. Quizás se aprecia con más facilidad un lucro cesante, pudiendo incluso dar lugar a daño emergente por la ruptura del contrato que tuviera firmado con un tercero, pero difícilmente puedo apreciar el daño moral.

<sup>550</sup> CALABRESI MELAMED, G., y DOUGLAS MELAMED, A., "Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: un vistazo a...*cit.*, p. 1092.

valoración de la falta de disposición del derecho del autor, puesto que de alguna forma se tiene que valorar dicha circunstancia, o, si se quiere, responde a que en promedio el daño causado por la infracción es superior al simple precio tasado (normalmente por la entidad de gestión) de la licencia del derecho, por lo que no se estaría ante un *multiple damage*, sino ante un método de valoración abstracta del daño o “*a forfait*”.

El sentir general de los autores en lo que a la Ley de Propiedad Intelectual se refiere es que no se trata al infractor con la severidad que se debería: si la indemnización se limita simplemente a pagar el canon o regalía hipotética que además viene marcada por las tablas que cada año publican las Entidades de Gestión, se produce el fenómeno de que se confunde la regla de responsabilidad con la regla de propiedad que antes he mencionado, pagando “a la salida” lo que había que haber pagado “a la entrada”. Si el legislador dice que se puede indemnizar así, es como si estuviera diciendo que el titular de los derechos tuviera alguna obligación de haberle otorgado la licencia durante el tiempo que duró la violación. ¿Dónde se ve reflejada la pérdida del poder de decisión del titular si opta por ese canon, que es el más utilizado de los criterios de indemnización? ¿Está el legislador invitando a los infractores a ahorrarse el trámite de solicitud de licencia, ya que con muchas posibilidades en el peor de los casos pagarán a la salida lo que hubieran tenido que pagar de forma legal a la entrada? La conocida como Directiva Antipiratería daba un margen amplio para combatir este problema en el sistema, ya que no sólo ordenaba a los estados miembros que establecieran las medidas y recursos necesarios para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual (artículo 3.1) sino que además deberían utilizarse medidas, procedimientos y recursos que “sean justos, equitativos, proporcionados y disuasorios” (artículo 3.2) dejando la palabra “disuasorios” un amplio margen al Estado español que sin embargo materializó en un artículo 140.2 LPI que se limitó a copiar a la directiva, ignorando el amplio abanico de posibilidades que ésta ofrecía para eliminar de una vez por todas a los infractores profesionales (a los que tienen la infracción por profesión porque les es rentable económicamente).

En mi opinión, en virtud de lo expuesto *supra*, la falta de capacidad de decisión del perjudicado sobre su derecho protegido por medio de la licencia que encuentra si opta por el apartado b) del artículo 140 LPI, es decir, la fórmula conocida como regalía

hipotética, ha de ser compensada con una mayor indemnización que el mero importe que hubiera tenido que gastar si hubiera actuado conforme a derecho, ya que el infractor actúa bajo una regla de responsabilidad. Eso es lo que entendió la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 3 de septiembre de 1996 en la que otorga al perjudicado representado a través de la SGAE la posibilidad de elegir entre: “1.- Los beneficios que hubiera obtenido presumiblemente de no mediar utilización ilícita (lucro cesante) 2.- La remuneración que hubiera percibido de haber autorizado su explotación, para cuya fijación se deberá incrementar en un 10% el precio presumible de mercado; lo que se concretará pericialmente”. Este curioso incremento del 10% en el precio de la licencia no fue compartido por el Tribunal Supremo en casación, porque argumentó que no estaba lo suficientemente razonado, a pesar de que la Audiencia Provincial argumentó lo siguiente en su mencionada sentencia de 1996 con estas palabras: “se deberá incrementar en un 10% dada la singular posición de forzada oferta de los titulares de la obra y su lógica repercusión en el precio –en situaciones que ofrecen cierta similitud el legislador fija la indemnización procedente en el valor de la cosa incrementado en un porcentaje (caso de la expropiación forzosa)”. La Audiencia Provincial apreció cierta similitud con la figura de la expropiación forzosa en el hecho de que el ilícito pone al autor en una “situación de forzada oferta”, incrementándose en sede judicial (no amparándose en ninguna norma en concreto) en un 10% la indemnización, basándose en la conveniencia de cuantificar de algún modo la imposibilidad que tiene el autor de elección sobre conceder o no la licencia del derecho cuando el infractor realiza el ilícito.

#### 3.6.2.3. Efectividad de la solución ofrecida por el Derecho privado: los daños punitivos. Exposición de los argumentos a favor y en contra de la figura.

En este apartado analizaré los principales argumentos que ha utilizado, fundamentalmente la doctrina jurídica, a favor y en contra de que la figura de los daños punitivos encaje en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Llevaré para

ello un orden esquemático exponiendo las ventajas y las desventajas de los mismos respecto a diversos temas:

#### 1.- El carácter preventivo de los daños punitivos:

Como argumento a favor de la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento he de exponer el de la prevención de una serie de problemas sociales que he detallado con profundidad en el apartado anterior (entre otros, la falta de castigo de los llamados delincuentes de guante blanco, que juegan con las posibilidades de no ser descubiertos) y que pueden atajarse con el endurecimiento de las indemnizaciones desde el cauce civil. Además, parte de la doctrina actual lleva años sopesando las consecuencias que traería la mayor severidad en el tratamiento de este tipo de ilícitos. El problema y la discusión sobre la posible introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico se centrará en todo caso en:

- a) Determinar si las amenazas que supone la introducción de los daños punitivos a los derechos y libertades consagrados en nuestro ordenamiento, superan a sus ventajas.
- b) La forma de articularlos en el caso de que se estimara que las ventajas que aportaría su introducción fueran superiores a los inconvenientes, estableciendo cautelas y limitaciones para que no se atente contra los principios superiores de nuestro ordenamiento.
- c) Acordar los sectores del ordenamiento en los que se podrían instaurar, ya sea por razones de necesidad político legislativa, o por la manifiesta inutilidad de la labor de prevención de otras ramas del Derecho como la penal o administrativa.

Hoy en día, nadie puede discutir que la introducción de los daños punitivos supondría una mayor prevención y disuasión de las conductas ilícitas dentro del sector jurídico concreto en el que fueran aplicados. Una de las características innegables de los daños punitivos, y quizás el argumento más utilizado para apoyar la conveniencia de la figura, es su fuerte contenido preventivo. Esta característica, a pesar de haber

sido criticada por algunos autores como DÍEZ PICAZO<sup>551</sup> por no ser tan perfecta como las sanciones administrativas o penales, es inherente a los daños punitivos, y constituye su razón de ser y principal función. Los autores pueden criticar que la rama civil del Derecho realice esta prevención, pero lo que nunca podrán negar es que con la introducción de los daños punitivos se aumente la prevención de los ilícitos por el miedo que supone al infractor la posibilidad de ser condenado por encima un valor muy superior al importe al que asciende el daño que ha causado con el ilícito en particular.

2.- El problema del enriquecimiento del perjudicado y la necesidad de que se produzca daño para que los daños punitivos puedan actuar:

Como argumento en contra de la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico cabe mencionar que pesar de los razonamientos que he expuesto *supra*, mostrando las ventajas de la figura, sobre todo en su variedad acotada de “*multiple damage*” en vez de su variedad pura, he de señalar que la gran mayoría de la doctrina española es contraria a la introducción de esta forma de entender la responsabilidad civil. Efectivamente la cara opuesta del debate sobre su posible introducción la encabeza DÍEZ PICAZO en un apartado encabezado con un título tan tajante como: “el problema de la función punitiva”<sup>552</sup>. Sostiene el mencionado autor que la figura de los daños punitivos no sólo es ajena a los ordenamientos de corte europeo continental, sino que además así debe seguir siendo porque de lo contrario se enriquecería injustamente al infractor: “si se quiere castigar y se está autorizado para castigar, no parece justo, ni equitativo, proporcionar a quien sufrió un daño sumas que sean superiores a este daño, porque en tal caso se le está enriqueciendo. Si se considera justo obtener del autor de un hecho ilícito exacciones, multas o cosa parecida, más allá del importe del daño efectivamente causado, lo justo es que estas sumas vayan a parar a manos del común o, lo que es lo mismo, al Tesoro público”.

Aporta también el citado autor una original idea respecto a la función sancionatoria de los daños punitivos: que estos no sancionan correctamente. Esto es debido a que sólo las sanciones administrativas o penales “son absolutamente iguales

---

<sup>551</sup> DÍEZ PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil...cit.*, p. 24.

<sup>552</sup> *Ibid.*, p. 30.

para todos”, ya que actúan aun sin producirse el daño, y la sanción será la misma para “el que cause un accidente de tráfico a un mendigo que a un banquero, pero el daño se indemniza a quien lo sufre y en la medida en que lo sufre”.

3.- Respecto a la incorporación de instituciones de origen extranjero a nuestro ordenamiento:

Aunque sea cierto que los daños punitivos son ajenos a nuestro derecho y sólo se reconocen en algunos ordenamientos, otras instituciones jurídicas también fueron ajenas y sin embargo fueron incorporadas porque se estimó que podían ser útiles<sup>553</sup>.

4.- Sobre el coste constitucional de la posible introducción de los daños punitivos:

Este tema es posiblemente más importante a la hora de analizar el impacto de la introducción de la figura en nuestro ordenamiento jurídico, ya que los daños punitivos podrían contravenir algunos principios constitucionales, de tal forma que se puede llegar a hablar del “coste” constitucional de aprovechar la funcionalidad preventiva que este tipo de fórmulas aporta.

Que los tribunales civiles puedan decidir sobre aspectos disuasorios que impliquen una pena o sanción puede considerarse como un argumento a favor de la incorporación de alguna forma de los daños punitivos, desde un punto de vista constitucional, o mejor dicho, no presenta ningún peligro a nuestra lógica constitucional. GÓMEZ TOMILLO es uno de los autores españoles que ha estudiado en mayor profundidad los potenciales problemas de constitucionalidad de los daños punitivos, tal y como se encuentran configurados en los Estados Unidos. Desde su

---

<sup>553</sup> Por ejemplo, esto ha ocurrido así en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, figura heredada del ordenamiento de Estados Unidos y que venció al principio histórico que regía en la mayoría de los países de la Unión Europea de “*societas delinquere non potest*”. En este supuesto de responsabilidad penal los juristas americanos se encontraron antes con el problema del gran poder de las corporaciones y descubrieron que para dominarlo hacía falta la instauración de la responsabilidad colectiva. “Ambas creaciones son producto de un mismo monstruo: el ferrocarril”: NIETO MARTÍN, A., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de responsabilidad penal”, *Nueva Doctrina Penal*, Nº 1, 2008, p.2, y quizás sea hora de que el derecho de los países europeos se den cuenta del problema de las conductas incívicas de las personas jurídicas o físicas que amenazan los intereses de los menos fuertes económicamente, o simplemente de los más desafortunados.



punto de vista, que los Tribunales que tengan que decidir acerca de su aplicación “estén etiquetados como civiles” no parece a priori un argumento suficiente como para concluir que no se han respetado las garantías básicas que nuestro Estado de Derecho exige: “del mismo modo que es la jurisdicción penal la que se encarga en España de determinar la responsabilidad civil dimanante del delito (sin que nadie cuestione la naturaleza civil de las normas que lo regulan), debería ser posible que en el orden jurisdiccional civil se introduzcan elementos de naturaleza sancionatoria” <sup>554</sup>. Es decir, el mencionado autor se apoya en que las normas que regulan la responsabilidad civil en el proceso penal son civiles y se rigen por el Derecho civil, y lo mismo debiera suceder si hubiera normas de naturaleza sancionatoria en dicha rama del Derecho, respetando el juez civil su razón de ser. Esto sin olvidar que el juez de lo penal en España realiza las funciones de los jueces de lo civil (se suele decir en el ambiente jurídico que es a la vez juez penal y juez civil) enjuiciando las conductas que pertenecen al mencionado cauce, siempre y cuando el demandante no haya hecho expresa reserva de las acciones civiles.

Desde el punto de vista de la legalidad, el principio que juega en el Derecho penal y Administrativo de “*nullum crimen sine lege*” tampoco entraría en contradicción con los daños punitivos. Cuando se aplican daños punitivos por la jurisprudencia norteamericana, se cita repetidamente el argumento de que el comportamiento castigado sí que estaba previsto previamente en la ley. Esta cuestión se aprecia por ejemplo en el caso “*TXO Production Corp. V. Alliance Resources Corp.*”, donde el Tribunal Supremo Americano concluye que no se vulneró tal principio porque una ley anterior sin lugar a dudas establecía que los daños punitivos pueden aplicarse como consecuencia de una atroz y notoria conducta ilícita. Realmente se refiere al principio “*due process*” que significa debido proceso, y que es un término que engloba al principio latino que es conocido en nuestro ordenamiento como: “*nullum crimen sine lege*”. En palabras de la mencionada sentencia: “*in any event, the notice component of*

---

<sup>554</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., *Límites entre el Derecho Sancionador...cit.*, pp. 33 y ss.

*the Due Process Clause is satisfied if prior law fairly indicated that a punitive damages award might be imposed in response to egregiously tortious conduct*<sup>555</sup>.”

El autor MARTÍN CASALS<sup>556</sup> también realizó un estudio de los daños punitivos desde el punto de vista constitucional, basándose en el conjunto de reglas generales que establece la Comisión de Derecho Contractual Europeo<sup>557</sup>, y concluyendo con varias afirmaciones en contra de la introducción de dicha fórmula punitiva en nuestro ordenamiento. A pesar de ser considerado este conjunto de normas como “*soft law*” o “leyes blandas” las cuales no son de cumplimiento obligatorio, sí que son consideradas por los países miembros de la Unión Europea como objetivos a ser alcanzados<sup>558</sup>. En base a ello, MARTÍN CASALS argumentó que tal y como indica el artículo 10:101 de los “*Principes of European Tort Law*” (en lo sucesivo PELT), la indemnización es un pago en dinero que tiene por objeto compensar a la víctima, es decir “restablecerla, en la medida en que el dinero pueda hacerlo, en la posición que hubiera tenido si el ilícito por el que se reclama no se hubiera producido”, pero nunca abonarla un importe mayor a su sufrimiento o perjuicio estimado<sup>559</sup>. Además de esa finalidad, el mismo precepto in fine reconoce que “la indemnización también contribuye a la finalidad de prevenir el daño”. No obstante, fuera del supuesto previsto por el art. 2:104 PETL (que establece la resarcibilidad de los gastos preventivos), los principios no autorizan indemnizaciones con efectos puramente preventivos, por lo que no dan margen a la introducción de los daños punitivos. Sin embargo, hay un artículo que puede contener algunas semejanzas con los daños punitivos. Se trata del 10:301 PETL que dice así: “se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluyendo la gravedad, la

---

<sup>555</sup> En cualquier caso, la característica de necesidad de notificación previa que es inherente a la cláusula del debido proceso se cumple si la ley anterior indica de manera justa que se podría imponer una indemnización por daños punitivos en respuesta a una conducta perversamente grave.

<sup>556</sup> MIQUEL MARTÍN, C., “Una primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil”, *InDret*, Nº 284, 2005, pp. 19 y ss.

<sup>557</sup> Organización independiente de cualquier nación, compuesta por 22 juristas de los Estados miembros, conocidas como PECL (*Principes of European Civil Law*) y en concreto PETL (*Principes of European Tort Law*).

<sup>558</sup> JAN SMITS, M., “A European private law as a mixed legal system”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 5, 1998, pp. 328-340.

<sup>559</sup> Art. 10:101 PELT: naturaleza y objeto de la indemnización: “la indemnización es un pago en dinero para compensar a la víctima, es decir, para restablecerla, en la medida en que el dinero pueda hacerlo, en la posición que hubiera tenido si el ilícito por el que reclama no se hubiera producido. La indemnización también contribuye a la finalidad de prevenir el daño.”

duración y las consecuencias del daño” y añade que “el grado de culpa del causante del daño sólo se tendrá en cuenta si contribuye al daño de la víctima de modo significativo”.

A pesar del parecido que guarda el precepto con algunas características de los daños punitivos, tales como la modulación de la condena en atención a las propiedades de la conducta, el citado autor resalta que el grupo<sup>560</sup> entiende que la toma en consideración de tal comportamiento permite mantenerse fiel a la función de compensación, siempre y cuando sólo se tenga en cuenta la conducta del infractor cuando contribuya a incrementar el perjuicio causado. Parece, por tanto, que a lo que se refiere el grupo es al daño moral, es decir, en consonancia con lo que entiende nuestra jurisprudencia, si la conducta es dolosa normalmente habrá un daño mayor en la esfera espiritual del perjudicado a indemnizar. Además, el rechazo de los daños punitivos que se puede extraer de la interpretación del citado artículo del PETL, concuerda con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") cuyo artículo 24 establece que “la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento que conduzca a la indemnización de daños e intereses no compensatorios, tales como los daños e intereses ejemplares o punitivos, es contraria al orden público comunitario”. La imposición de una pena, desde esta lógica, debería realizarse en un procedimiento específicamente ideado para ello, con garantías constitucionales tales como “*nulla poena sine lege*”, o “*non bis in ídem*”, pero además, si se acepta la introducción de los daños punitivos surgirían problemas añadidos, como los que plantea la situación patrimonial del causante en los casos de responsabilidad solidaria. El problema constitucional principal es que a pesar de que la ley indicara que como consecuencia de una conducta atroz pudieran ser impuestos los daños punitivos, la norma no establecería los límites cuantitativos entre los que se pueden mover, por lo que esto iría en mi opinión en contra del principio de la legalidad y por supuesto de la seguridad jurídica, y lo que la contravendría sería el mismo concepto de daños punitivos puros. Además, a pesar de que se establecieran guías para calificar la

---

<sup>560</sup> Los *Principles of European Tort Law* (Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil), son el resultado de algo más de diez años de trabajo del llamado *European Group on Tort Law* (en adelante, el Grupo) fundado en 1992 por Jaap Spier, Catedrático de Derecho privado en la Universidad de Tilburg y en la actualidad Abogado General del Tribunal Supremo de los Países Bajos.

atrocidad de una conducta, siempre podrían existir dudas acerca de lo que se considera una “*egregiously tortious conduct*” o atroz y notoria conducta ilícita; aunque siempre y cuando se establezcan límites cuantitativos a los daños punitivos, este problema se convertiría en el mismo frecuente dilema al que se enfrentan jueces y magistrados a la hora de imponer una sanción más o menos alta en el Derecho administrativo y sancionador según la gravedad de la conducta, lo cual es innegable que siempre deja un pequeño margen a la subjetividad a la hora de enjuiciar dicha gravedad, pero también se acotan mucho los límites de condena y ello en *pro* de la seguridad jurídica.

Por lo tanto, y a sensu contrario de la que he expuesto *supra*, se puede concluir como argumento a favor de la introducción de los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico que los *multiple damages*, que habilitan a la condena por el doble, triple, o un porcentaje superior al daño, cumplirían con los requisitos que implica el principio de legalidad, tal y como está configurado en el ordenamiento europeo. En ese caso es cierto que la condena por un importe superior al daño ya sea obligada (como sucede en el artículo 164 TRLGSS) o sea aplicada según las circunstancias del caso (como sucede en la Ley de Montes), es algo que no ha suscitado ninguna objeción por parte de la doctrina en lo que al principio de legalidad se refiere, puesto que la discusión sólo se ha centrado en el hecho de encontrar una naturaleza resarcitoria (que no indemnizatoria) o sancionatoria a la figura. Efectivamente el citado autor<sup>561</sup> pone de manifiesto que en el campo de los daños punitivos, en el cual se ha centrado con fuerza la discusión académica en los últimos años, no se ha aclarado como sería conveniente que la lesión al citado principio “*nullum poena sine lege*” sólo jugaría para los “*daños punitivos discrecionales*” o “*puros*”, ya que hay otras modalidades como los “*doublé o treble damages*” que permiten salvar la censura de la garantía del Derecho sancionador. A pesar de que la jurisprudencia norteamericana no encuentra problema en estimar conforme al principio de legalidad incluso a los daños punitivos puros, han surgido numerosas voces dentro de la doctrina de dicho país que reclaman un tope máximo

---

<sup>561</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., *Límites entre el Derecho Sancionador...cit.*, p. 126

indemnizatorio prefijado por la ley incluso para los daños punitivos puros<sup>562</sup>, utilizando argumentos no ya de seguridad jurídica, sino de los problemas que para la continuidad de las empresas suponen ese tipo de daños con sanciones potencialmente ilimitadas.

Por otro lado, algunos autores<sup>563</sup> han mencionado que con ese tope no se cumpliría totalmente con el objetivo de la prevención, ya que se haría posible para las empresas calcular el máximo riesgo, y a partir de ahí jugar con él de una forma rentable, como si de una buena estrategia de negocios se tratara. Para estos autores el establecimiento de un máximo al daño punitivo sería una desnaturalización del concepto, ya que uno de los beneficios de esa fórmula es la de lidiar con conductas infracturas que juegan con los resultados beneficiosos del ilícito y su esperada respuesta del Derecho. Si se establece una cuantía máxima, los daños punitivos pasarían a ser *multiple damages*, tal y como están configurados en algunos Estados de los EEUU, y a no ser que ese máximo fuera muy elevado, perderían efectividad.

El citado autor GÓMEZ TOMILLO argumenta, en definitiva, que los daños punitivos puros no tienen por qué lesionar el principio de legalidad: “la ausencia de un límite cuantitativamente exacto, entendemos que no es necesariamente incompatible con la regla *“nullum poena sine lege”*. No podemos olvidar que en Proyecto Alternativo Alemán de Código Penal se dejaba abierto el límite máximo de la pena de multa (art. 49.2) para de esta manera garantizar que el infractor va a sufrir un castigo proporcional a su situación financiera, especialmente cuando se trata de alguien con alta capacidad económica”<sup>564</sup>.

---

<sup>562</sup> LEO ROMERO, M., “Punitive Damages, Criminal Punishment and Proportionality: The Importance of Legislative Limits”, *Conneticut Law Review*, Nº1, Vol. 41, 2008, pp. 108 y ss.

<sup>563</sup> RUSTAD, M. y KOENIG, T., “Historical Continuity of Punitive...*cit.*”, p. 1277. En el mismo sentido, MALLOR, J. y ROBERTS, B., “Punitive Damages: Toward a...*cit.*”, pp. 995-996: “the remedy's effectiveness in doing so stems from its unpredictability. Capping punitive damages would undermine the deterrent effect of the remedy by making it possible for corporations to calculate their maximum exposure and therefore make a profitbased determination as to whether “really mean behavior” is good business practice.” La traducción literal sería la siguiente: “la efectividad del remedio se debe a su imprevisibilidad. La limitación de los daños punitivos socavaría el efecto disuasorio del remedio al permitir que las empresas calculen su exposición máxima y, por lo tanto, hacer una previsión basada en el beneficio en cuanto a si el “comportamiento es realmente malo”, lo cual es una buena práctica comercial”.

<sup>564</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., “Límites entre el Derecho Sancionador...*cit.*”, p. 42.

La constitucionalidad de los daños punitivos puros en lo concerniente a los principios de proporcionalidad y taxatividad configura, sin embargo, un argumento en contra a su introducción en nuestro ordenamiento jurídico. Es posible aceptar que los daños punitivos en su forma más limitada no son contrarios a nuestros principios constitucionales, pero es difícil sostener que tampoco lo sean los daños punitivos puros, es decir, una sanción sin límite prefijado en vía civil. Si se quieren introducir en nuestro ordenamiento parece que lo más sensato pasaría por la solución intermedia, los *multiple damages*, siempre y cuando se legisle en determinados casos especialmente sensibles, en los que el ordenamiento y más en concreto su cauce civil y penal, no logre hacer frente a los infractores correctamente. La pregunta sería la siguiente: los daños punitivos limitados, ¿respetarían el principio de proporcionalidad y taxatividad?

En lo referente al principio de proporcionalidad no debería darse por sentado que los daños punitivos fueran en todo caso contrarios al mismo, ya que dependerá lógicamente de la cantidad que se reconozca en el caso concreto, que varía según una pluralidad compleja de factores. Si se trata de un *multiple damage*, en el que se supone que el legislador ha contemplado un límite racional que además es inherente a su concepto, será muy complicado argumentar que adolece de la citada falta de proporcionalidad.

Respecto al principio de taxatividad (principio del derecho sancionador que exige que las leyes sean precisas) la figura puede encontrar más problemas, ya que se ha de analizar si la ley describe con claridad la acción u omisión que determina la imposición de los daños punitivos. Por otra parte, es necesario que se aprecien los requisitos de dolo culpa o imprudencia para evitar incurrir en la responsabilidad objetiva. En el derecho norteamericano la posibilidad de que el acusado haya tenido noticia de la conducta prohibida antes de ser sancionado no supone problemas, ya que en muchos estados basta sólo con el precedente que lo autorice, sin que sea necesaria la reserva legal, (no debe olvidarse que la jurisprudencia es fuente del derecho en el ordenamiento norteamericano). En el Derecho continental europeo los daños punitivos encontrarían más dificultades en lo que a la precisión de la ley respecta, ya

que la jurisprudencia no es en principio vinculante,<sup>565</sup> por lo que parece que se debería articular una fórmula lo suficientemente clara para que no se vulnerara la seguridad jurídica, o lo que en el derecho anglosajón se conoce como “*vagueness*”, pero este hecho no quiere decir que sean incompatibles por naturaleza con el principio de taxatividad, al menos en su forma más limitada.

Como conclusión, puedo sostener que la forma limitada de los daños punitivos, lo que se conoce como “*multiple damages*” no es una fórmula contraria a los principios constitucionales del ordenamiento jurídico español.

#### 3.6.2.4. Argumentos de la jurisprudencia de nuestro país a favor y en contra de los daños punitivos, esgrimidos desde la lógica de nuestro ordenamiento jurídico.

1.- El hecho de que el valor de la indemnización no deba ser superior al del daño causado, según los principios de nuestro ordenamiento civil:

A pesar de que en mi opinión, los “*multiple damages*” no son contrarios por naturaleza a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, es necesario aclarar que dentro de los argumentos en contra de dar cabida a la figura, sin duda alguna, se encuentra la jurisprudencia, que es por lo general reacia a su admisión, salvo algunas aisladas consideraciones a su favor, como la del auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2001. La sentencia de la Sala

---

<sup>565</sup> FERRERES COMELLA, V., *El Principio de Taxatividad en Materia Penal y el Valor Normativo de la Jurisprudencia (una Perspectiva Constitucional)*, Ed. Civitas, Madrid, 2002. El autor se pregunta hasta qué punto es deseable que las leyes penales sean precisas, cuáles son los costes de un excesivo grado de taxatividad, y si es posible que la legislación sea tan precisa cuando por encima de ella hay una Constitución que consagra, en términos abstractos, un conjunto de derechos y libertades fundamentales que hay que ponderar en cada caso concreto. Además, el autor se plantea dudas acerca de los mecanismos para garantizar el principio de taxatividad: ¿cómo debe actuar el Tribunal Constitucional cuando conoce de un asunto en el que se objeta que la ley penal es demasiado imprecisa? ¿Cómo debe colaborar el juez ordinario en la protección del principio de taxatividad?

Por último, abre un gran interrogante con respecto al valor de la jurisprudencia. ¿Puede admitirse un cierto grado de imprecisión en la ley penal, con la condición de que surja jurisprudencia que vaya concretando su contenido? Si la respuesta es afirmativa, ¿habrá que entender entonces que la jurisprudencia tiene carácter vinculante? Si lo es, ¿en qué medida se aproxima entonces nuestro sistema jurídico al sistema del precedente, que es propio de los países del *common law*?

Primera de 19 de diciembre de 2005 fue sin embargo tajante al sostener que “la indemnización por daños ha de comprender el daño emergente y el lucro cesante, pero teniendo la indemnidad del perjudicado como límite del resarcimiento (sentencias de 26 de noviembre de 1994, de 13 de abril de 1987, de 28 de abril de 1992), por cuanto el resarcimiento tiene por finalidad volver el patrimonio afectado a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento (sentencias de 6 de octubre de 1982, de 2 de abril de 1997 ), pero no procurar una ganancia o un enriquecimiento al perjudicado. De modo, pues, que se reparan los daños efectivamente sufridos, ya que no conoce nuestro Derecho los llamados "daños punitivos" ni tiene ahora función la idea de una "pena privada".

En el mismo sentido y más recientemente (18 de febrero de 2013), se ha pronunciado también la Sala Primera de Tribunal Supremo sobre una violación del honor por parte de la revista *Interviú* por la publicación del reportaje "El Cortijo de Alcaraz" ocasionando daños morales valorados por dicho órgano en un valor de 12.000 euros. Respecto al *quantum* indemnizatorio, la sentencia menciona textualmente: “se reparan, pues, los daños efectivamente sufridos y no se reconocen en nuestro Derecho los llamados daños punitivos ni la reparación actúa como una pena privada o sanción civil, (STS 19 de diciembre de 2005). De esto se sigue que para la determinación del importe de la indemnización no se tiene en cuenta la capacidad económica del causante del daño, excepto cuando puede estar en relación con alguno de los criterios sentados por la ley. Este es el caso del artículo 9.3 Ley de Protección al Derecho al Honor, según el cual "la indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido". Se desprende del texto del Tribunal, cómo la Ley del Honor articula diferentes criterios para valorar el daño moral, entendiendo como es lógico que cuanto mayor audiencia haya obtenido el objeto del ilícito, se producirá un mayor daño en la esfera psicológica del ofendido. Es decir, que la difusión y la audiencia del medio son para el legislador circunstancias importantes a tener en cuenta para determinar el valor del daño moral. Sin embargo, existía en la mencionada Ley del Honor un método de valoración del daño moral consideraba para modular la



indemnización los beneficios que hubiera obtenido el infractor a consecuencia de la acción ilícita, lo cual suponía no una manifestación de los daños punitivos, sino más bien un ejemplo de baja calidad legislativa al supeditar la indemnización a algo distinto del valor del daño. Este hecho fue corregido por la reforma del 2010 (disposición final 2.3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio).

La dirección de la jurisprudencia que emana de los tribunales españoles mantiene una clara dirección en contra de la cabida de los daños punitivos en nuestro ordenamiento continental europeo. Sin embargo, hay que resaltar un argumento jurisprudencial en claro apoyo de la figura que supone un importante argumento a favor de la posibilidad de introducción de los daños punitivos a nuestro ordenamiento: el auto de la Sala Primera de 13 de noviembre de 2001, dictado en un proceso de *exequatur* de una sentencia de un tribunal federal de los EE.UU., en el cual se determina que su reconocimiento en el ordenamiento español, y su consecuente condena a pagar daños punitivos y “*multiple damages*” (una multiplicación del importe del daño por dos o por tres) no es contrario al orden jurídico español<sup>566</sup>:

---

<sup>566</sup> Seguidamente transcribo la parte más importante del citado auto de la Sala Primera de 13 de noviembre de 2001 (recurso Nº 2039/1999): “a la hora de concretar los principios y valores jurídicos esenciales con los que cabe identificar el concepto de orden público internacional, no se puede desconocer que aquellos bajo los que se desenvuelve el mecanismo de la indemnización de los daños y perjuicios no son ajenos enteramente a la idea de prevención, y que tampoco les son extraños los instrumentos sancionatorios coercitivos, tanto en el ámbito material -contractual, específicamente-, como en la esfera procesal. No siempre es fácil, además, diferenciar los conceptos indemnizatorios y delimitar el quantum correspondiente a esa sanción coercitiva y el que responde a la reparación de daños morales. En cualquier caso, a la hora de enfrentarse al dilema de su conciliabilidad con el orden público, a efectos de reconocimiento de decisiones extranjeras, no puede perderse de vista ni la relación que el asunto presenta con el foro, ni, especialmente, el principio de proporcionalidad que ha impregnado las decisiones de los Tribunales de los Estados de nuestro entorno en trances similares.

Por otra parte, y además, hay que tener en cuenta que los referidos “*punitive damages*” han utilizado la responsabilidad civil como ente del derecho privado, como un menoscabo del derecho punitivo, lo que está totalmente de acuerdo con la doctrina de la intervención mínima en el indicado ámbito penal, y por ello, en base a dicha doctrina absolutamente generalizada, no puede hablarse de los daños punitivos como una entidad atentatoria para el orden público.

Las anteriores consideraciones llevan a considerar que el pronunciamiento de la sentencia por reconocer un hecho relativo a la violación del derecho de propiedad intelectual de la cedente de la actora no resulta contrario al orden público, no obstante el marcado carácter sancionador y preventivo que presenta la condena indemnizatoria, surgida “*ex lege*” de la vulneración de aquellos derechos, y, por tanto, sin una finalidad estrictamente reparatoria y reparadora, para cuya fijación, en cambio, se tuvo en cuenta la intencionalidad de la conducta del infractor y su gravedad. Lo mismo cabe decir del pronunciamiento referido a la violación del derecho de marca de la mercantil de la que la aquí actora

La resolución aclara que el hecho de admitir en nuestro orden jurídico una sentencia en la que se tiene en cuenta desde un punto de vista civil la intencionalidad y la gravedad de la conducta del infractor para modular su condena, con un marcado carácter sancionador y preventivo y sin una finalidad estrictamente restitutoria y reparadora, no es algo contrario a los principios inspiradores de nuestro ordenamiento. Esto es, en palabras de la sentencia, porque la propia norma recoge tal extremo (la posibilidad de que se supere el importe estrictamente compensatorio) no de una manera arbitraria, sino tutelando y salvaguardando intereses “notoriamente orientados en el marco de una economía de mercado” con una relevancia general en los estados que participan de “similares concepciones jurídicas, sociales y económicas”. La sentencia hace referencia a que la propia ley prevé expresamente obligatoriedad o posibilidad de establece una condena por el triple del importe del daño, y que por ello no se atenta contra la proporcionalidad; pero lo que no soluciona es si una norma que no estableciera un límite cuantitativo tan pequeño y que lo estableciera a la consideración del juzgador en atención a las características de la conducta, atentaría contra dicho principio o no. Es decir, una norma que habilita a establecer una condena en “*multiple damages*” es, según el auto de la Sala Primera de 13 de noviembre de 2001, proporcional, ¿pero se podría decir lo mismo de una disposición que prevea la aplicación de daños punitivos puros? Me inclino a pensar que dependerá del caso concreto, es decir, de los límites y cautelas que disponga la norma atendiendo a las características en la conducta del infractor y a la propia relación que guarden con los daños compensatorios, siempre definidas previamente por el legislador y no quedando al arbitrio del órgano judicial. En todo caso, me parece innegable que cuantas más cautelas imponga la normativa aplicable al juzgador para la imposición de los daños punitivos, más cerca estará la fórmula de los *multiple damages*, y por lo tanto, más fácil será encontrar en la citada norma las características

---

trae su derecho, pues el juicio de proporcionalidad que pueda hacerse sobre el triple de las cantidades correspondientes a los daños materiales efectivamente causados no puede desconectarse del hecho de su previsión legal, y, por tanto, de su origen en la propia norma materialmente aplicable, ni, especialmente, de la trascendencia de los intereses a cuya tutela y salvaguardia están notoriamente orientados en el marco de una economía de mercado, relevancia no estrictamente local, sino de general y universal apreciación en los Estados que participan de similares concepciones jurídicas, sociales y económicas.”

de proporcionalidad; como contrapunto, menor efectividad tendrá la disuasión marcada por la sensación de miedo e incertidumbre causada a las grandes corporaciones cuando se disponen a realizar el ilícito.

La sentencia, a pesar de que no deja claro si sus conclusiones son extensibles a casos en los que se estén juzgando los daños punitivos puros, es de vital importancia, puesto que da a entender que el hecho de atribuir al derecho civil una finalidad preventiva y sancionatoria, condenando por un importe superior al daño causado, no necesariamente atenta contra los principios de mercado que se han de salvaguardar, ni tampoco en contra del orden público español. Quedaría en manos del legislador la previsión en una norma de todas las aristas a tener en cuenta si se quieren introducir los daños punitivos, entre ellas y a mi juicio, el establecimiento de un máximo indemnizatorio que no de un gran margen discrecional al juez, ya que si no se quieren bordear las normas constitucionales es necesaria una clara previsión legal alejada de los daños punitivos puros sin límite, y que esté más cerca de los *multiple damages*. De esta manera, el Derecho civil no se convertiría un arma para sancionar, sin las garantías que ofrece el Derecho administrativo, ni tampoco se iría en contra de los principios constitucionales que anteriormente he mencionado.

El citado auto de la Sala Primera de 13 de noviembre de 2001 es la única opinión jurisprudencial a favor de los daños punitivos en su modalidad más limitada en nuestro ordenamiento. Esta manifestación, en mi opinión, supone un acercamiento al panorama legislativo español de este tipo de fórmulas que habilitan a condenar por un importe superior al daño dentro de unos límites razonables, y pueden ser muy útiles cuando se trata de sectores jurídicos especialmente sensibles por distintos motivos, como por ejemplo en los cuales existen importantes intereses económicos o cuando se producen notables injusticias según la experiencia de casos similares que actualmente no están contempladas con la regulación actual (como sucede en el artículo 140.2. b), LPI).

#### 3.6.2.5. Conclusiones sobre los argumentos a favor y en contra de la introducción de los daños punitivos a nuestro ordenamiento.

Una vez examinados los principales argumentos a favor y en contra de la posible introducción de la figura en nuestro ordenamiento, es pertinente realizar un análisis conclusivo de las ideas que he expuesto. El primer paso para ofrecer una opinión sobre un tema tan conflictivo como son los daños punitivos, es acordar el significado de los conceptos que se van a utilizar. Uno de los problemas por los que la jurisprudencia, la doctrina y el legislador tienen tantas dudas con respecto a la figura, es que no se han aclarado los conceptos, y que cuando se hace referencia a ellos se hace sin concretar bien si se habla de los daños punitivos puros, o de los que están muy acotados como los *multiple damages*.

Dejando de lado los conflictos interpretativos, en ocasiones se pueden encontrar dificultades para apreciar las diferencias entre un *multiple damage* o un daño punitivo puro, cuando pienso en casos frontera o que se sitúan en el límite de los dos tipos de daños punitivos. Es decir, cuando se establece por el legislador un límite a los daños punitivos que resulta excesivamente alto ¿pueden asemejarse los *multiple damages* a los daños punitivos puros? ¿Dónde reside el citado límite? Pienso que no puede negarse que la aplicación de “*multiple damages*” limitados o acotados a un máximo de tres veces el importe del daño (lo que se conoce como “*treble damages*”) en algunos sectores de nuestra responsabilidad civil sería de una indudable utilidad práctica. Se confirmaría su utilidad en sectores como el de la propiedad intelectual, donde no está funcionando correctamente ni el Derecho administrativo ni el Derecho penal. La gran utilidad iría unida a que el juez tenga una más amplia discreción a la hora de imponerlos, en menoscabo de la seguridad jurídica, pero el hecho de afirmar que la introducción de una fórmula en la que se otorgue al juez la posibilidad de aplicar una condena de como máximo el triple del valor compensatorio, o el triple del valor de la licencia en los derechos de propiedad intelectual, supone una amenaza para valores principios constitucionales como el de seguridad jurídica o proporcionalidad no me parece razonable ni riguroso, ya que de hecho se dan casos en nuestro ordenamiento que ya prevén tal extremo doblando o multiplicando por un porcentaje el valor del daño. En concreto, que se introdujeran fórmulas limitadas de los daños punitivos como los *multiple damages* me parecería un buen complemento a la función secundaria de prevención que cumple la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se superara un límite razonable que tendría que establecer el

legislador en el caso concreto, como consecuencia de la ponderación de diversos factores. Como norma general, y en mi opinión, ese límite podría residir en el triple del valor del daño.

Por otro lado, cuanto más limitados estén los daños punitivos, menos cumplirán su función preventiva disuasoria, ya que las empresas podrían jugar con ese límite cuantitativo en términos económicos, por lo que los daños punitivos se desnaturalizan, en una relación directamente proporcional a las cotas que se impongan al juez. Por ejemplo, una gran empresa automovilística podría cometer ilícitos asumiendo el riesgo a ser condenada, ya que en el peor de los casos pagaría (según este ejemplo) por debajo del beneficio obtenido. Los problemas inherentes a la falta de limitación de los daños punitivos puros y la menor seguridad jurídica podrían llegar a salvarse si se configura un sistema complejo, en el que se tuvieran en consideración una gran cantidad de factores como la capacidad económica del infractor, su grado de reprochabilidad atendiendo al dolo o ánimo de sacar provecho a una situación favorable en el ordenamiento...etc. Aún así, veo más problemas que virtudes en el sistema de los daños punitivos puros, y pienso que habría que permitir al Derecho administrativo o penal que cumplieran su función principal de punición y prevención. Sin embargo, no aprecio ningún problema constitucional en aplicar, como ya he dicho, los *multiple damages* con un límite del triple del valor del daño a ciertas disciplinas donde la responsabilidad civil y el derecho sancionatorio están teniendo grandes dificultades para paliar las conductas ilícitas de los infractores, como de hecho se da en el campo de la propiedad intelectual en su artículo 140. 2. b).

### 3.6.3. Reflexión sobre la indecisión del legislador argentino a la hora de introducir los daños punitivos en su ordenamiento. Referencia al principio *non bis in ídem*.

Pienso que es necesario realizar un análisis del tratamiento de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico argentino dentro de un capítulo diferenciado, porque por un lado dicho ordenamiento civil comparte ciertas características con nuestro sistema de Derecho civil, y por otro lado, en dicho ordenamiento se ha

planteado con gran fuerza la introducción de los daños punitivos, llegando a propiciar ciertas vacilaciones de su legislador sobre la conveniencia de introducirlos o no en su sistema jurídico. El primer acercamiento a los daños punitivos en el ordenamiento argentino se produjo en 1989, cuando ALFREDO KRAUT propuso la adopción de la citada figura *de lege ferenda* en el Derecho argentino<sup>567</sup>, petición que fue seguida por el profesor PIZARRO en el año 1993<sup>568</sup>. Posteriormente, el asunto fue discutido en el marco de Jornadas y Congresos Nacionales de Derecho, aproximadamente desde el año 1995, teniendo en general una tendencia favorable a su incorporación en el derecho positivo<sup>569</sup> siempre y cuando concurra un factor de atribución subjetivo agravado, ya que la mera negligencia no sería suficiente para imponerlos<sup>570</sup>.

Finalmente, y frente a autores que defendían su inconstitucionalidad<sup>571</sup> prevaleció la consideración de que no eran radicalmente contrarios a la constitución, y los daños punitivos fueron incorporados a la Ley 26.361 de Defensa del Consumidor de 2008, que en su artículo 52 bis, los denomina expresamente “daños punitivos<sup>572</sup>”. Destaco que se configuraron con un tope máximo, por lo que no se pueden comparar con los daños punitivos puros, aunque es cierto que se le permite al juez un amplio margen cuantitativo para apreciar la gravedad de la conducta, ya que el máximo de la sanción de multa es 5 millones de pesos, lo equivalente a 312.000 euros. Respecto a si el importe máximo de 5 millones de pesos es demasiado elevado o no, tengo que mencionar que no lo es tanto si se compara con la legislación española a este respecto

---

<sup>567</sup> KRAUT, A. J., “*Faceta preventiva y sancionatoria del derecho de daños. La culpa como agravación de la responsabilidad objetiva*”, JA, 1989, p. 907.

<sup>568</sup> PIZARRO, R. D., “Daños punitivos, Derecho de daños”, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Dir.) *Libro en Homenaje al Prof. Félix Trigo Represas*, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1993, pp. 287- 337.

<sup>569</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 317.

<sup>570</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 22.

<sup>571</sup> En AGUSTINA OTALOA, M., “La Justificación de los Daños Punitivos en el Derecho Argentino”, *Revista de la Facultad*, Vol. V, N° 1, 2014, p. 136. En dicho pasaje de la obra se realiza un análisis de los autores que se han posicionado a favor y en contra de la introducción de la figura de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico argentino.

<sup>572</sup> Artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor 26.361: “daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.”

(Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) que en su artículo 51 permite a la Administración pública competente sancionar con entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción, además de que se puede combinar con el cierre del establecimiento. Obviamente, la legislación española no permite la fórmula de los daños punitivos, y por tanto la naturaleza de la sanción y su destino es bien distinta a la que se produce en el artículo 52 bis de la Ley 26.361 de Defensa del Consumidor de 2008.

A pesar de que se introdujo en el ordenamiento argentino dicho tope a la hora de imponer los daños punitivos, no se consiguió eliminar el debate con respecto a su conveniencia, que dejó al descubierto el hecho de que “se encuentran en una zona de penumbra en el derecho argentino”<sup>573</sup>. En el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, que terminó de ser redactado por la Comisión de Codificación<sup>574</sup> en el 31 de mayo de 2012, hubo un artículo destinado a tal efecto, el 1714, bajo el nombre de “sanción pecuniaria disuasiva”<sup>575</sup>. La primera consideración que he de hacer es respecto al nombre que utilizó el legislador argentino para referirse a ellos, que es el mencionado: “sanción pecuniaria disuasiva”. Dicho nombre me suscita el siguiente interrogante: ¿se esconde detrás de ese nombre realmente el miedo a llamarlos sencillamente daños punitivos, o es que la comisión pensó que era aquella una denominación más exacta? Parece que la respuesta se encuentra en la segunda de las preguntas, en palabras de AGUSTINA ATALOA<sup>576</sup>: “tal denominación a su vez parece más

---

<sup>573</sup> AGUSTINA OTALOA, M., “La Justificación de los Daños Punitivos...*cit.*”, p. 137.

<sup>574</sup> La Comisión redactora fue integrada por los Doctores RICARDO LORENZETTI, HIGHTON DE NOLASCO y KEMELMAJER DE CARLUCCI.

<sup>575</sup> El artículo al que me he referido expresa lo siguiente: “el juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada.”

<sup>576</sup> AGUSTINA ATALOA, M., “La Justificación de los daños...*cit.*”, p. 138.

apropiada que la expresión arraigada en nuestra práctica, que constituye una traducción literal de los *punitive damages* del derecho anglosajón. La expresión daños punitivos es equívoca: por un lado el daño se repara y no tiene una finalidad punitiva, y por el otro, la punibilidad que se aplica no tiene una relación de equivalencia con el daño sufrido por la víctima, sino con la conducta del dañador”. A pesar de que lo que predica dicha autora es cierto, pienso que quizás sería un acierto seguir respetando el lenguaje jurídico establecido aunque presente una incorrección estrictamente semántica, ya que de lo contrario se podría llegar a un auténtico caos interpretativo.

La segunda observación es respecto al fondo del artículo: se trataba de introducir la sanción disuasoria sólo cuando la persona infractora actuara con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. La figura se inclinó por consagrar el sistema de penas privadas sólo para ciertos ilícitos (los de incidencia colectiva), aunque el proyecto dado por la Comisión y apoyado por el Gobierno se diferenciaba de la solución que muchos autores argentinos encabezados por PIZARRO proponían, que era que el montante de la indemnización fuera para el Estado u organismos que trabajaran en favor del interés público, lo cual los hubiera diferenciado de los daños punitivos de corte anglosajón, y los hubiera acercado a una “multa civil” que varios autores españoles como DÍEZ PICAZO habían defendido como idea para luchar contra el enriquecimiento injusto por parte del damnificado, a la vez que para contribuir a las arcas del Estado.

Además, bajo el nombre de “punición excesiva”, el artículo 1715 preveía las posibilidades de una punición superior a la deseada, con el objetivo de luchar contra el problema del “*non bis in idem*” que tanto daño hace a la posible introducción de la figura, ya que podría suponer castigar por un lado civilmente y por otro administrativa o penalmente un mismo hecho<sup>577</sup>, problemática que merece un análisis diferenciado en el siguiente capítulo:

#### 3.6.4. El principio *non bis in idem* y los daños punitivos.

---

<sup>577</sup> Artículo 1715 del Código Civil y Comercial argentino: “si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlas a los fines de lo previsto en el artículo anterior. En tal supuesto de excepción, el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.”



Continuando con los daños punitivos y *non bis in ídem*, cabe señalar que a pesar de las precauciones legales que se deben de tomar a ese respecto cuando se plantea su introducción, como por ejemplo sucedió en el proyecto del Código Civil argentino para que no se quebrara dicho principio, el principio *non bis in ídem* es una materia estrechamente conectada con la naturaleza jurídica de aquellos, de tal manera que cuanto más se subraye la naturaleza penal o punitiva de los *punitive damages*, mayor será el campo de juego de la doble sanción. A pesar de los esfuerzos del legislador argentino por reducir o anular el campo de acción de la doble sanción, en la mayoría de los Estados de Norteamérica se acepta la concurrencia de una sanción penal con la de los daños punitivos, aunque el principio de no ser sancionado doblemente por un mismo hecho viene recogido en la Quinta Enmienda de la Constitución Americana. Se permite su coexistencia porque la jurisprudencia sostiene que el cometido de los daños punitivos es compensar un ilícito privado, mientras que el Derecho Penal tutela uno público, es decir, que aquellos juegan en una esfera de relaciones entre particulares, que es bien diferente a la de Estado entendido como colectividad y particular<sup>578</sup>. Sin embargo, GÓMEZ TOMILLO<sup>579</sup> desestima la validez del argumento de que los distintos fines que persiguen ambos tipos de condena impidan que juegue el principio *non bis in ídem*, por consiguiente no se debería, en rigor, aceptar la posibilidad de aplicarlos conjuntamente a la condena penal. Esto es así porque no tendría sentido que los daños punitivos impliquen una sanción muchas veces más onerosa que la característica del Derecho penal, no puede aceptarse por tanto que la causación de un mal privado elevara la sanción hasta límites insospechados (siempre y cuando sean daños punitivos puros y no bajo algún tipo de límite como los *multiple damages*) enriqueciendo además a la víctima. Por añadido,

---

<sup>578</sup> ZIPURSKY, BENJAMIN C., "A Theory of Punitive Damages", *Texas Law Review*, Nº 84, 2005, p. 85.

Debido a que los daños punitivos compensan ilícitos privados, la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano en el caso Philip Morris, establece que para imponer los daños punitivos no pueden tomarse en consideración los daños infligidos a terceros: "The historical understanding of punitive damages was that they punish the purely private wrong to the victim and, in so doing also benefit the public, but the public benefit is, in a sense, a welcome incidental effect of the private punishment". Es decir, el hecho de que los daños punitivos beneficien a todos los ciudadanos de un lugar determinado, por su objetivo de luchar contra las conductas ilícitas privadas más reprobables, es algo incidental e inherente a la sanción privada, pero no es su razón de ser.

<sup>579</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., "*Límites entre el Derecho Sancionador y el Derecho...cit.*", p. 46

tampoco es muy coherente con la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo Americano, ya que valora a la hora de determinar el importe de la indemnización si hubiera cualquier otra sanción que existiera o que pudiera existir como consecuencia del mismo hecho; por lo que no entiendo que por un lado se manifieste que son cosas distintas y por otro lado se tengan en cuenta como si estuvieran relacionadas.

La combinación de ambas sanciones (una por daños punitivos y otra por el cauce penal o administrativo, por ejemplo) que como he expuesto, aun con bastantes vaguedades argumentativas, se produce en Estados Unidos, no se comparte en la práctica jurídica del continente europeo. Desde esta lógica, el legislador de cada Estado europeo protege ambos bienes jurídicos, los individuales y supraindividuales por medio del Derecho Sancionador. También puede darse el caso de que de una misma conducta se derivara lesión a los bienes jurídicos individuales y supraindividuales. GÓMEZ TOMILLO<sup>580</sup> ilustra con el ejemplo de que como consecuencia de una conducción temeraria se vea afectada la seguridad vial (que es un bien jurídico supraindividual) y además se produzca un delito que cause la muerte a otra persona (que es un bien jurídico individual). En estos casos, el mencionado autor entiende que la punición del delito que lesiona a un bien jurídico individual no excluye la punición que ofende a un bien jurídico colectivo y viceversa. Por ejemplo, entiende el autor que la punición de un delito que lesiona a un bien jurídico individual (como el homicidio) no excluye la punición del delito que ofende a un bien jurídico colectivo (como uno en contra del medio ambiente)<sup>581</sup>. Por lo tanto, siempre y cuando se castigue por parte del Derecho sancionador los intereses colectivos y también los individuales, no debería haber espacio para, además una sanción de daños punitivos. Si la condena sanciona por el hecho de lesionar un bien jurídico de titularidad individual tampoco se podrá imponer ninguna sanción punitiva, no se pueden superponer sanciones a los mismos bienes jurídicos si se quiere respetar el principio *non bis in idem*. Como concluye el citado autor: “el problema se puede plantear en los casos en los que no se vea afectado un bien jurídico de carácter colectivo, sino exclusivamente de titularidad

---

<sup>580</sup> *Ibid.*, p. 70

<sup>581</sup> En el artículo 382 C.P. se regula que cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial se produzca un resultado lesivo, se sancionará sólo la conducta más gravemente penada, en su mitad superior. En este caso se consideran ambos delitos a la hora de imponer la sanción, aunque se reduce la pena de ambos en la mitad superior.

individual, y, además de imponerse una sanción penal, se imponga una sanción privada que en los Estados Unidos se llama daños punitivos. Desde nuestra perspectiva este grupo de casos no sería conciliable con la prohibición de doble sanción ya que unas y otras poseen idéntico fundamento”.

Que se castigue, como respuesta a la violación de un interés jurídico individual doblemente con una sanción de daños punitivos y además con una de naturaleza penal, siempre y cuando ésta última castigue la lesión al bien jurídico de naturaleza individual tampoco está permitido en el Derecho de los Estados Unidos, por ir en contra del “*due process*” por eso, en la práctica jurisprudencial se han introducido medidas para luchar contra la doble sanción, tanto en el derecho norteamericano (cuando el hecho puede ser sancionado simultáneamente como delito, el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de no perseguirlo) como en el continente europeo, como se observa en el caso de que se descuente la cantidad satisfecha a título de multa administrativa la cantidad impuesta como multa penal<sup>582</sup>.

Por lo tanto, y como conclusión, no se puede afirmar que los daños punitivos vayan en contra siempre y en todo caso del principio *non bis in idem*, incluso según la lógica del sistema jurídico continental europeo. En palabras de GÓMEZ TOMILLO: “de lo expuesto se puede deducir que la crítica conforme a la cual los daños punitivos pueden suponer una doble sanción por idénticos hechos es excesivamente simplista, pues se requiere una compleja disección de hipótesis incompatible con tomas de posición generales”<sup>583</sup>. En esta investigación comparto sus razonamientos, pero sólo en lo referente a los *multiples damages*, debido a que son una indemnización disuasoria más proporcional que los daños punitivos puros, así como su posible introducción en sectores del ordenamiento donde es necesario un mayor esfuerzo preventivo para eliminar los incentivos económicos de los infractores, que actúan asumiendo las consecuencias sancionatorias del actual Derecho penal y administrativo.

### 3.7. Estudio económico de los daños punitivos

---

<sup>582</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., “Límites entre el Derecho Sancionador y el Derecho...*cit.*”, p. 50

<sup>583</sup> *Ibid.*, p. 54.

### 3.7.1. Introducción

A la hora de plantearse la introducción de toda norma novedosa (y más aún cuando se trata de una tan discutida como los daños punitivos) hay un factor determinante que en muchas ocasiones servirá para que la ley no salga adelante: el coste económico que supondría para las arcas del Estado, y por ende, la repercusión en el bolsillo de los particulares y de las empresas. Esto pone de relieve que el Derecho, a pesar de ser definido por Ulpiano como *“iusti atque iniusti scientia”* (la ciencia de lo justo y lo injusto), no puede olvidar la importancia que ostenta su planteamiento económico en nuestra sociedad moderna.

La importancia económica se refleja incluso en la jurisprudencia, que ha recurrido en ocasiones para medir la diligencia debida al coste de prevención, como hizo la STS de 17 de febrero 2000: “dentro de un parámetro de normalidad, lo que no se puede es exigir utopías en relación a prestaciones de cualquier centro hospitalario, que, en todo caso, estarán determinadas por la finalidad específica del mismo y las limitaciones presupuestarias”. Esta sentencia recoge a su vez las palabras de la sentencia de 14 de abril de 1999. Ambos casos versan sobre reclamaciones a centros hospitalarios por el incumplimiento genérico de vigilancia del enfermo y el olvido concreto de la orden de vigilancia visual sobre el mismo mientras estaba en terapia ocupacional, resultando el suicidio del paciente. No obstante, en casos semejantes se ha llegado a condenar a los demandados, siendo este un ejemplo más de las divergencias que existen en la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil en nuestro país<sup>584</sup>.

Todas las leyes tienen un impacto económico, que algunas veces llega a ser enorme como sucede en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor. Al hecho de que vaya destinada a un sector determinante en la economía actual como es el automovilístico, hay que sumarle que utiliza criterios objetivos de indemnización, por lo que el legislador tendrá que extremar el cuidado a la hora de establecer los límites indemnizatorios o de lo contrario podría suponer la paralización de la actividad por el incremento de los precios de los seguros, o por el

---

<sup>584</sup> En este sentido se han expresado las SSTS de 22 de julio 1997 o la de 8 de mayo de 2001.

desproporcionado coste destinado a las medidas de prevención necesarias para que los accidentes o ilícitos no se produzcan.

Para encontrar el punto indicado entre protección al perjudicado y la liberalización de la actividad generadora de riesgo surgió el análisis económico del derecho, que se basa en que la responsabilidad civil ha de buscar la eficiencia económica reduciendo el coste de los accidentes, eficiencia económica que es definida de una forma brillante por CALABRESI MELAMED<sup>585</sup>: “la eficiencia económica postula el establecimiento de aquel conjunto de derechos que conduzcan a una asignación de recursos tal que no pueda ser mejorada en el sentido de que un cambio en dicha asignación no mejore la condición de los que ganan con el cambio hasta el punto de que puedan compensar con su ganancia a los que hayan perdido y aun así queden en una situación mejor que la inicial. Esto es lo que se suele llamar “óptimo de Pareto” o “criterio de eficiencia óptima de Pareto”.

Tal y como indica REGLERO CAMPOS<sup>586</sup> para conseguir ese objetivo, la corriente doctrinal de CALABRESI MELAMED se vio enfrentada a la de ALLEN POSNER<sup>587</sup>. A través de la formulación de postulados económicos como el teorema de COASE<sup>588</sup> la corriente

---

<sup>585</sup> CALABRESI MELAMED, G., *El coste de los accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil*, Ed. Ariel, Barcelona, 1984, p. 193.

<sup>586</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos Generales y Elementos de...cit., p. 82.

<sup>587</sup> ALLEN POSNER, R., *Economic analysis of law*, Ed. Aspen Publishers Inc., Aspen, New York, 2003.

<sup>588</sup> De la teoría económica de RONALD H. COASE se debe la aparición del término costes de transacción, los cuales consisten en los costes a los que se enfrenta una empresa o sujeto al salir al mercado en busca de recursos (productos y servicios) en vez de utilizar sus propios recursos internos. Esto trataba de dar explicación a una de sus preguntas, por qué existen las empresas que congregan a diferentes trabajadores en vez de que cada individuo pase a ser un comprador o vendedor independiente, de tal manera que cada persona dentro de la cadena de montaje de la empresa se pudiera independizar vendiendo sus productos al mejor postor.

La solución a este interrogante es que el coste de colaboración con la empresa es inferior al coste de comunicación, información, negociación y resolución de transacciones que tendría que afrontar el individuo solo, por lo que conviene que las personas se junten en una estructura jerárquica y organizada para la toma de decisiones y gestión del trabajo. De ahí extrae el concepto de los costes de transacción que supone dar una vuelta de tuerca a la teoría de Adam Smith y su mano invisible, ya que este modelo organizativo que es la empresa y que parece innecesario dentro de un mercado perfecto realmente es necesario si se examinan los costes de transacción. En palabras del autor:

“Producir una barra de pan, fabricar un automóvil o dirigir un servicio de urgencias, requieran de pasos donde la cooperación estrecha y el objetivo común resultaban fundamentales para producir un producto útil. No resultaba práctico descomponer la fabricación y el resto de procesos en una serie de

defendida por ALLEN POSNER argumentaba que la “*negligence*” debía ser el criterio general de imputación de la responsabilidad, mientras que CALABRESI MELAMED defendía una teoría conocida como la “*non-fault*”, dirigida tanto al objetivo de reducir al máximo el coste de los accidentes como al propósito de justicia (finalidades que están en mayor sintonía con los propósitos que debe buscar todo ordenamiento jurídico, y por supuesto, la responsabilidad civil).

### 3.7.2. La reducción del coste de accidentes y su relación con la debida diligencia. Daños punitivos y estudio económico del derecho.

Para reducir el coste de los accidentes CALABRESI MELAMED apoyaba una manera de conseguirlo que tiene gran relación con los daños punitivos o cualquier fórmula de indemnización superior al daño: la prevención específica. La prevención específica era incluida por CALABRESI MELAMED dentro del grupo de los llamados costes primarios, cuya finalidad es reducir el número de accidentes mediante la prevención del daño. Para el citado autor esto se conseguiría con dos medidas básicas: prohibir los actos específicos o las actividades que causan los accidentes, o encarecer el ejercicio de esas actividades haciéndolas menos atractivas cuanto mayor sea el coste de los accidentes que provocan.

Considero necesario mencionar que además de los costes primarios existen en su teoría los costes secundarios y terciarios. Los secundarios consisten en el coste social de reparación y la compensación de los daños ya producidos, mientras que los terciarios los consideraba como costes administrativos y de gestión.

Pienso que el método de prevención específica tiene una relación indirecta con los daños punitivos, ya que si se aumentan los importes de las condenas

---

transacciones negociadas de forma independiente. Cada transacción implicaría unos costes que superarían cualquier ahorro obtenido.”

Costes de búsqueda, de contratación, de coordinación y, en definitiva, de transacción han de ser inferiores siempre a los costes que implica desempeñar esa misma función en el mercado abierto. Cito textualmente las palabras del mencionado autor: “cuando salga más barato realizar una transacción dentro de la empresa, es recomendable. En cambio, si resulta más económico salir al mercado, no hay que intentar hacerlo de forma interna.” De tal manera que entre en un conflicto entre dos sujetos el resultado eficiente está garantizado en ausencia de costes de transacción, por lo que las normas sobre responsabilidad civil deben tener como propósito fundamental según su teoría la supresión o reducción al máximo de tales costes.

indemnizatorias en un determinado sector, se encarece su desarrollo, y por lo tanto se hace menos atractiva su explotación. En este sentido los daños punitivos efectivamente pueden ser utilizados para reducir el número de accidentes, puesto que con ellos se hace más cara la actividad o la realización del hecho ilícito del que puede emanar un daño.

El uso de los daños punitivos supondría un aumento del coste de prevención del daño generado, ya que aunque el patrimonio del agente infractor pase al del perjudicado, y el gasto en términos macroeconómicos se mantenga inalterable, sí que es cierto que este tipo de condenas pueden incidir en el aumento del coste de producción de un producto, y por tanto en su precio, cosa que acabaría soportando el ciudadano. Dicha forma de prevención supone un esfuerzo económico, un encarecimiento del coste primario por prevención específica, que se verá recompensado con una reducción del coste secundario de reparación, ya que al haber una menor actividad de una conducta con altas probabilidades de ser dañosa o con ciertas posibilidades de generar grandes daños, el coste de reparación en términos generales se reduciría. El problema es que se reduciría a costa de un coste primario de prevención de los daños punitivos que será muy alto, y que podría llegar a suponer la paralización de ciertas explotaciones si las condenas fueran muy altas. Todo dependería de cómo utiliza la jurisprudencia la poderosa herramienta de los daños punitivos en su variedad pura.

CALABRESI MELAMED se plantea si el intento (o la consecución) de la reducción de los accidentes aumentando su coste de prevención puede costar más que los beneficios que produce dejarlos actuar libremente<sup>589</sup>, es decir, de lo que se trataría es de buscar dónde está el límite en que aumentar los distintos tipos de costes de reducción de accidentes sería menos beneficioso que permitir que puedan ocurrir. Por lo tanto, y debido a que el objetivo en el terreno económico (y por supuesto en el de la justicia) no puede ser disminuir constantemente el coste de los accidentes, puesto que se podría llegar a imposibilidad el ejercicio de la actividad, el objetivo para que resultara óptimo desde un punto de vista económico sería tratar de alcanzar la mejor

---

<sup>589</sup> CALABRESI MELAMED, G., *El coste de los accidentes...cit.*, p. 193.

combinación posible de costes primarios, secundarios y terciarios. Es obvio que “las medidas de prevención que han de adoptarse en una actividad dada alcanzan su coste óptimo cuando ese coste sumado al de los daños resultantes con posterioridad a la adopción de tales medidas sea el mínimo posible”<sup>590</sup>. Lo difícil será determinarlo en el caso concreto, y mediante la labor investigadora poder predecir lo que sea más posible que suceda en el futuro para que el legislador lo pueda prever plasmándolo en una ley.

Será, por lo tanto, más recomendable desde el punto de vista económico la opción de gastar 0 en prevención y que se de un gasto de 60 en accidentes, antes que gastar 30 y que se de uno de 40, ya que la suma de éstos últimos da 70 mientras que la de los primeros 60. En mi opinión, he de añadir que en el caso de que los gastos de prevención de los daños o accidentes y los gastos que ellos mismos producen sean iguales, siempre será más interesante elegir la opción que menos daños origine, ya que así se aminorarán los costes terciarios en forma de gastos judiciales y de gestión y además se ahorraría el sufrimiento al perjudicado inherente al hecho ilícito. No comparto entonces la frase del economista alemán BERD SCHAEFER<sup>591</sup> que sostiene lo siguiente: “en la protección contra un daño sólo debe gastarse una unidad complementaria de recursos cuando el valor de ese recurso sea más bajo que el del daño evitado”. Esta idea no puede concebirse como una máxima absoluta, ya que pienso que lo económicamente más eficiente sería desembolsar en recursos de protección o prevención contra el daño el mismo importe al que ascendería que se produjera el daño, ya que a esa cantidad habría que sumarle los gastos terciarios en el caso de que se produjeran. Esto siempre y cuando se trate de un ordenamiento en el que no existan los daños punitivos, ya que en ese caso el coste de “reparar” el daño puede ser superior al del mismo daño, sin tener en consideración otras medidas sancionadoras que se pudieran aplicar al comportamiento ilícito. Como en la mayoría de las ocasiones la previsión no podrá ser exacta, estas fórmulas sirven para lubricar, como si del ideal de equidad en el Derecho civil español se tratara (artículo 3 C.Civ), las consideraciones políticas y de presión social desde un punto de vista económico.

---

<sup>590</sup> SCHAEFER, H., *Manual de análisis económico del Derecho civil*, VON CARSTENN, M., (Trad.), Ed. Tecnos, Madrid, 1991, pp. 98 y ss.

<sup>591</sup> *Ibid.*, p. 109.



3.7.2.1. El criterio de la diligencia debida realizado por el análisis económico del Derecho y extrapolado a los daños punitivos. La relación entre daños esperados y coste de prevención.

Fundamentalmente, lo que busca el estudio económico del derecho en la responsabilidad civil es la correcta relación entre los daños producidos, prevención del riesgo y en definitiva, el coste óptimo de la prevención<sup>592</sup>. Esto llevado a su máxima expresión supondría concebir una conducta como diligente a pesar de que no se realice ningún gasto de prevención, siempre que se de la circunstancia de que estos gastos preventivos supusieran un mayor coste que el de compensación de los daños que razonablemente quepa esperar<sup>593</sup>, todo matizado por parámetros de proporcionalidad. Por lo tanto, desde el punto de vista económico no habría negligencia cuando exista una desproporción apreciable entre el coste de adopción de determinadas medidas de prevención y la probabilidad de que se produzcan daños de cierta gravedad, lo cual es sorprendente desde un punto de vista estrictamente jurídico, que en muchas ocasiones gracias a ideas de justicia natural, salvaguarda bienes jurídicos dignos de protección aunque la tutela otorgada sea mucho más costosa que permitir que el fatídico accidente acabe sucediendo.

La denominada regla de Hand constituye un intento jurisprudencial de ofrecer una definición basada en un fórmula económica de culpa o diligencia debida<sup>594</sup>, de tal forma que  $B=P \cdot L$ , donde B es el coste de prevención del daño (o precaución necesaria para que el daño no ocurra), P es la probabilidad de que ocurra el daño y L: la magnitud del daño potencial, es decir, que se podría decir que P·L son los beneficios privados y sociales en relación con B que es el coste de prevención del daño. Quizás, debido a que este criterio para medir la diligencia ideal choca con lo que la jurisprudencia viene entendiendo por culpa o negligencia, que en España es definida

---

<sup>592</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos Generales y Elementos de...cit., p. 83.

<sup>593</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Los más y los mejores. Indemnizaciones sancionatorias (Punitive Damages), Jurados, jueces profesionales y agencias reguladoras”, *InDret*, Nº 135, 2003, pp. 6 y ss; CASS SUNSTEIN, R, REID HASTIE, J. W., PAYNE, DAVID A., y KIP VISCU, W., *Punitive Damages, How Juries Decide*, Ed. University of Chicago press, Chicago, 2002.

<sup>594</sup> En este sentido: ACCIARRI, H., *El análisis económico del derecho de daños. Elementos para una aproximación*, Ed. Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2015, pp. 7, y 392 y ss.

en el artículo 1.104 C. C. sin recurrir ni tan siquiera de manera indirecta al mencionado criterio económico, no se suele tener en cuenta dicha fórmula a la hora de medir la diligencia y efectuar una sentencia condenatoria de responsabilidad civil. Esto no es óbice para que en ocasiones la jurisprudencia se haya valido de criterios económicos como los de la ya mencionada STS de 17 de febrero 2000, lo cual he de matizar, ya que lo que la sentencia argumenta es que la diligencia de la administración (y solo se refiere a ella) es modulada por las limitaciones presupuestarias, y que no se pueden pedir prevenciones económica y presupuestariamente imposibles. Incluso, y como argumento añadido para apoyar que la legislación y jurisprudencia española se alejan por lo general de los estrictos criterios del análisis económico del Derecho, se pueden nombrar otras sentencias como la de 8 de mayo de 2001, en la que se menciona que para que se aprecie diligencia se necesita “adecuar la conducta, para que pueda ser considerada diligente, a las circunstancias personales, de tiempo y lugar y al sector del tráfico o entorno físico y social donde se proyecta, comprendiendo la diligencia exigible la previsión necesaria para evitar que los riesgos potenciales se conviertan en accidente real”.

En Estados Unidos, los jurados encargados de valorar los daños punitivos no suelen tener en consideración la fórmula de Hand, ya que se alejan de consideraciones estrictamente económicas para medir el grado de culpabilidad del infractor, incluso el hecho de que el infractor haya sopesado sus ganancias al cometer el ilícito puede llegara a ser valorado como una circunstancia negativa, aumentando el contenido reprochable de la acción ilícita, por lo que curiosamente podría jugar en contra del agente infractor. Gracias al experimento de simulación (*simulation research strategy*) que realizaron los autores del libro “*Punitive Damages. How Juries Decide*” reuniendo a centenares de ciudadanos y a 97 jueces estatales, se pudo experimentar que el jurado realizaba una condena punitiva aun cuando los costes de prevención fueran mayores que los daños esperados y que se hubieran podido evitar, además el porcentaje de veredictos condenatorios variaba considerablemente si había vidas en juego a pesar de que la ratio de probabilidad fuera la misma<sup>595</sup>.

---

<sup>595</sup> HERSCH, J y VISCUSI KIP, W., “Punitive Damages: How Judges and Juries Perform”, *Harvard Law School*, Cambridge, Nº 362, 2002, p. 1.

Las empresas que fueron objeto de la investigación "*Punitive Damages. How Juries Decide*", al no afrontar el coste de prevención de los accidentes por ser mayores que los costes esperados de reparación del daño, actuaron, en opinión del jurado, de una manera fría y calculadora, jugando en términos económicos con el sufrimiento de las personas, estimando que era más caro salvar de una lesión o proteger una vida que permitir que esta lesión o esta muerte llegue a ocurrir, lo que fue duramente sancionado aumentando la cantidad de daños punitivos a pesar de que la ratio de probabilidad en todos los ilícitos era la misma. Sin embargo, podría darse el caso de que no sólo resulte económicamente provechoso para la empresa o el agente infractor dejar que el ilícito suceda por distintos motivos, sino que además puede suceder el hecho de que permitir que el accidente ocurra tenga realmente un impacto positivo en la economía de un país. Esto está en sintonía con las palabras de SALVADOR CODERCH al comentar el citado estudio posicionándose en contra de la opinión del jurado: "según la fórmula de Hand y medio siglo de análisis económico normativo del derecho de daños, la demandada ni siquiera había sido negligente en ninguna de las variantes presentadas, pues en todas ellas, como hemos señalado,  $B > P \cdot L$ , y sin embargo el jurado realizaba un veredicto estimando daños punitivos". Se puede observar que el autor se posiciona a favor del riguroso estudio económico y con ello se aleja del ideal de justicia que actualmente parece que es inherente a la idea de prevención de

---

En este estudio, los autores construyeron cuatro variantes de un caso y se los dieron al jurado para deliberación y veredicto: la primera, los daños eran únicamente materiales por importe de 15.000 dólares con probabilidad de 1/10; en la segunda, los daños seguían siendo exclusivamente materiales, pero por importe de 1.500.000 dólares con probabilidad 1/1.000; en la tercera, los daños eran personales (29 víctimas mortales) por 150.000.000 dólares, con probabilidad 1/100.000; y en la cuarta, se trataban de años personales muy graves por 1.500.000.000 dólares y con sólo 1/1.000.000 de probabilidad. Obsérvese que, en todas las variantes, los daños probables son los mismos: 1.500 \$, puesto que si se divide 1.500.000.000 entre 1.000.000 arroja la cantidad de 1.500 \$.

Se preguntaba al jurado si la compañía demandada debía abordar las reparaciones en cuestión y si, en el caso de no haberlo hecho así, y de haberse producido el accidente, debía ser condenada a pagar *punitive damages* además de una indemnización compensatoria. En todas las variantes, la mayoría de los jurados simulados resolvieron que la compañía debería haber realizado la reparación y habría de ser condenada a pagar daños punitivos, pero el porcentaje de veredictos condenatorios pasaba del 74% en la primera variante (sólo daños materiales de escasa consideración) al 96% en la última (daños personales muy graves) cuando la probabilidad en ratio era la misma, y además la demandada ni siquiera había sido negligente en ninguna de las variantes presentadas en términos de economía del Derecho, pues en todas ellas, como he señalado,  $B > P \cdot L$ ."

accidentes mortales, a pesar de que sea económicamente más beneficioso para el empresario gastar en pagar la indemnización antes que la prevención de la misma. De nada sirve que el país tenga más dinero si no protege la vida de las personas mediante, por poner un ejemplo, la seguridad aeronáutica en viajes de pasajeros.

Desde un punto de vista jurídico-natural sería razonable considerar que en la gran mayoría de los casos en los que haya vidas o daños personales de importancia en juego, el derecho debería tratar de evitar que dichos accidentes ocurran, aunque su prevención tenga un coste elevado, incluso mayor que futura indemnización, salvo mejor criterio en el caso concreto. El Derecho penal, por ejemplo, no contempla como atenuante a la hora de castigar una conducta imprudente con resultado mortal que la citada imprudencia tuviera su causa en el coste de mantener la debida diligencia, lo que se ha denominado coste de prevención, ¿pero allá donde juegan los daños punitivos, ¿cómo debería valorarse que una empresa no haya invertido lo suficiente en prevención porque le era más costosa que la posible futura indemnización? ¿Sería un dato a favor de la empresa, por lo que no debería ser castigado con severidad por los daños punitivos sino todo lo contrario, tal y como apoya la teoría económica del derecho a la hora de marcar la diligencia debida? ¿O sucedería exactamente al revés y ese estudio previo de costes marcaría un mayor grado de reprochabilidad, tal y como hace la tendencia norteamericana que he mencionado a propósito del estudio *“Punitive Damages. How Juries Decide”*? Pienso que la respuesta dependerá del examen y estudio del caso concreto. A priori, me resultan acertados los veredictos del falso jurado en el citado experimento que realizaron los autores del libro *“Punitive Damages. How Juries Decide”*, en el que valoran con mayor severidad, imponiendo una mayor cantidad de daños punitivos que la empresa demandada haya realizado estudios de costes y beneficios derivados de adoptar cualquier medida de prevención y les haya llevado finalmente a no incluirla en su política de actuación. La mencionada tendencia me resulta correcta, ya que el cálculo frío desde un punto de vista estrictamente económico de las posibilidades de ser descubierto contribuye a un incremento en el grado de reprochabilidad de la conducta del infractor, por lo que los daños punitivos no deberían escapar (en lo que a la modulación de su valoración respecta) de elementos estrictamente económicos como la fórmula de Hand, puesto que tienen relación directa con los valores de justicia social. Efectivamente, el frío

cálculo por parte de la empresa que elige, dentro de las medidas de prevención, la más ventajosa económicamente, evidencia una paradoja de que lo lógico desde un punto de vista económico se convierte en algo inmoral o arriesgado para la continuidad de los valores superiores de nuestro ordenamiento y por ello debe ser castigado con mayor severidad por parte de los daños punitivos, que buscan la prevención de las conductas injustas, teniendo en cuenta todas las circunstancias que integran la conducta ilícita.

El terreno práctico está en consonancia con lo que acabo de mencionar respecto a que los daños punitivos deberían considerar con mayor reprochabilidad las conductas de empresas que buscan un vacío legal para que sea rentable el ilícito desde un punto de vista estrictamente económico, puesto que en mi opinión ninguna persona querrá tener más posibilidades de morir en un accidente aéreo a costa de que cualquier aerolínea tenga mayores beneficios, a pesar de que estos contribuyan indirectamente en una mayor prosperidad económica para el país en el que dicha aerolínea opera. Además, en un mundo globalizado como el que vivimos puede darse la paradoja de que las personas que soporten el riesgo sean nacionales de un país distinto al de la empresa que se lucra, por lo que en esos casos el argumento de que es conveniente asumir el riesgo por parte de todos los ciudadanos si los costes de prevención son muy superiores a los de reparación, con el fin de mejorar por medio de la fiscalidad la economía del país, no sería del todo válido. Es decir, que siguiendo la citada hipótesis, además de estar expuesto a poder sufrir una grave lesión como consecuencia de que la empresa ahorre en medidas de prevención, se estaría corriendo el riesgo por unos intereses económicos de los que no se va a ser partícipe ni de forma directa ni indirecta. Como se puede apreciar, el pensamiento económico del Derecho en lo que a la fórmula de Hand respecta deja mucho que desear en el terreno práctico. Todo ello, salvando los límites que tiene la mentalidad riesgo cero, que por las restricciones económicas y humanas es una máxima imposible de conseguir<sup>596</sup>.

Volviendo a la relación ideal entre daños y prevención, CALABRESI MELAMED llega a la conclusión de que la responsabilidad civil también ha de cumplir un objetivo de

---

<sup>596</sup> SALVADOR CODERCH, P., "Los más y los mejores. Indemnizaciones sancionatorias...*cit.*", p. 7.

prevención primaria, ha de prevenir los daños<sup>597</sup>, y no sólo debería tener encomendada esta misión el D. administrativo o el penal. De nada serviría indemnizar completamente al perjudicado si no se trata de evitar el accidente, es más, si sólo se centrara el foco de atención en la reparación del daño y se redujeran los esfuerzos en medidas de prevención, aumentarían los costes terciarios (los administrativos y de gestión) que supondrían más gastos para el particular y para el Estado. Este ideal de prevención sugerido por CALABRESI MELAMED puede conseguirse, como de hecho se da en nuestro ordenamiento, mediante las medidas que nos aporta el Derecho civil para anticiparnos al daño, o simplemente con la reintegración de todo lo dañado en promedio por parte del infractor, aunque en ocasiones suponga indemnizar por encima del valor del daño, lo importante es que nunca resulte rentable la infracción. De esta manera los potenciales infractores no despreciarían el daño social esperado provocado por el ilícito que cometen, tal y como actualmente suele suceder por, entre otros factores, la baja probabilidad de ser condenados a indemnizar por el total del daño, o a las dificultades de prueba, la falta de identificación del productor del daño, la infravaloración del daño, o las bajas de tasas de interés judicial y dilación en el proceso, además de la baja probabilidad efectiva de que se formule la demanda y que esta demanda llegue a una sentencia condenatoria.

Soy partidario, al igual que CALABRESI MELAMED, de que el Derecho civil cumple una función secundaria de prevención, aunque no sea esa su razón de ser. Esto lo digo a pesar de las voces<sup>598</sup> que restan importancia a la capacidad que tiene esta disciplina jurídica de prevenir ciertas conductas, debido entre otras circunstancias a las consecuencias de redistribución de responsabilidad que supone la existencia de los seguros, pero lo cierto es que muchas actividades no están protegidas por el seguro obligatorio de accidentes, por lo que en esos campos no se podrá predicar la falta de

---

<sup>597</sup> CALABRESI MELAMED, G., *El coste de los accidentes...cit.*, p. 79.

<sup>598</sup> REGLERO CAMPOS, F., "Conceptos generales y elementos de...cit.", p. 86: "debido al poder de redistribución (fraccionamiento) a través de los seguros de responsabilidad civil y de repercusión en los precios, cabe concluir que, en última instancia, y al menos en el ámbito europeo, los costes primarios, es decir, los preventivos, vienen normalmente impuestos mediante el denominado método colectivo o de "prevención general", es decir, mediante medidas legislativas. Como se ve, esto por sí solo no es suficiente para dotar de una adecuada función preventiva a la responsabilidad civil, entendida desde la perspectiva de la disuasión de conductas potencialmente dañosas."

efecto de su prevención. Además, si lo que se quiere es minimizar el uso o disfrute de una actividad que genera gran cantidad de daños a pesar de que cuente con un seguro obligatorio, se haría menos atractiva su actividad si se legisla, introduciendo no ya la institución de los daños punitivos, sino un sistema de responsabilidad objetivo, ya que el seguro el sector elegido subirá de precio. Por lo tanto, la responsabilidad civil previene conductas, y tal y como ya he mencionado los daños punitivos aún más, ya que de momento no son susceptibles de aseguramiento.

Dos autores han destacado especialmente en el estudio del papel de prevención que juegan los daños punitivos. Se trata de POLINSKI y SHAVELL<sup>599</sup>, quienes abogan por una visión de la responsabilidad civil con fuertes características preventivas, que sería cumplida mediante la institución de los daños punitivos, ya que estaría principalmente vinculada a la probabilidad de detección y condena íntegra de la comisión del ilícito civil, para que así se logre conseguir el objetivo último de la disuasión. Lo ideal desde su punto de vista sería calcular una fórmula de la que resultara la posibilidad del agente infractor de resultar airoso, y multiplicar el daño causado por ese importe, puesto que si no se respeta el montante que asegure la disuasión conllevaría unas consecuencias muy negativas para la sociedad. Por otro lado, no hay que olvidar el objetivo de castigo que presentan los daños punitivos. Los autores mencionados argumentan a este respecto que encuentran una gran diferencia de hecho si el demandado es una empresa o es un individuo, pero que se debería de extremar la precaución si se va a establecer una sanción ejemplar a una empresa, ya que quien soportará la subida del precio final del producto como consecuencia de los daños punitivos será el consumidor. La virtud estará, como siempre, en el término medio entre la disuasión y la sanción; por ejemplo, si el nivel de de disuasión se sitúa en 1 millón y el de sanción el 2 millones, el óptimo estará entre 1 y 2 millones<sup>600</sup>.

---

<sup>599</sup> MITCHELL POLINSKI A., y SHAVELL S., *Punitive Damages: An...cit.*, p. 954.

<sup>600</sup> En palabras de SHAVELL, S., y MITCHELL POLINSKY, A., "Punitive damages: an economics analysis", en WEIL, R., WAGNER, M., y FRANK, P. (Ed.), *Litigation Services Handbook, the role of financial expert*, Ed., John Wiley & Sons, New York, 2001, p. 21: "Punitive damages should be imposed when deterrence otherwise would be inadequate because of the possibility that injurers would be escape liability[...]. The expected damages of defendants equal the harm they have caused, for then their damage payments will, in an average sense, equal the harm. This implies a simple formula for calculating punitive damages, according to which harm is multiplied by a factor reflecting the likelihood of escaping liability. If multiple

URRUTI se pronunció en el mismo sentido que lo hizo MITCHELL POLINSKI y SHAVELL de la siguiente forma: “se debe procurar que el “costo privado del potencial dañador” (su responsabilidad esperada) sea igual al costo esperado por los accidentes (daños esperados). En caso contrario, el dañador nunca tendrá los incentivos adecuados para adoptar el nivel de precaución óptimo. Tal objetivo se logra a través de los daños punitivos, aumentando la cifra que arroja el daño compensatorio.”<sup>601</sup>

Tanto las ideas de POLINSKY y SHAVELL como las de ABEL URRUTI coinciden en que los daños punitivos cumplen la función de “corrección del escape a la responsabilidad”, de esta manera se conseguiría una compensación perfecta, no en el sentido de la reparación integral del daño, sino como la hipótesis en que nunca tiene que resultar rentable por parte del infractor exponerse a cometer el ilícito o negligencia<sup>602</sup>.

#### 3.7.2.1.1. La corrección de escape a la responsabilidad en el caso de un sistema de responsabilidad civil objetiva

Para un mejor entendimiento del concepto de “la corrección de escape a la responsabilidad en un sistema de responsabilidad civil objetiva” propongo el siguiente ejemplo: supongamos por un momento que una actividad genera de media anual unos

---

damages are calculated according to this multiplier formula, precaution will tend to be optimal as will product prices and the incentive to participate in risky activities [...]. A corollary of our analysis is that the imposition of punitive damages when they are not justified on deterrence grounds generally has socially detrimental consequence [...]. It is evident that the best level of punitive damages should be a compromise between the levels that are optimal when each objective is considered independently”.

La traducción de los párrafos mencionados *supra* es la siguiente: se deberían imponer daños punitivos cuando, de lo contrario, la disuasión sería inadecuada debido a la posibilidad de que los perjudicados escaparan de su responsabilidad [...]. Los daños esperados de los demandados igualarían el daño que han causado, por lo tanto su pago por el valor indemnizatorio será, en un sentido promedio, igual al daño. Esto implica una fórmula simple para calcular los daños punitivos, según el cual el daño se multiplica por un factor que refleja la probabilidad de escapar de la responsabilidad. Si se calculan los daños múltiples de acuerdo con esta fórmula multiplicadora, la precaución tenderá a ser óptima, al igual que los precios de los productos y el incentivo para participar en actividades de riesgo. Como conclusión, la imposición de daños punitivos cuando no están justificados por motivos de disuasión generalmente tiene consecuencias socialmente perjudiciales [...]. Es evidente que el mejor nivel de daños punitivos debe considerarse caso por caso de forma independiente.

<sup>601</sup> URRUTI A., “Daños punitivos: la validez del instituto en el derecho privado argentino”, *Derecho y Cambio Social*, 2014, p. 122.

<sup>602</sup> No debe confundirse la probabilidad de ser declarado responsable con la probabilidad de que el daño efectivamente ocurra. La primera es relevante únicamente si la segunda se concreta.



daños de 100 euros, y el coste de prevenirlos asciende a 50 euros anuales. En ese caso, siempre que las posibilidades de ser condenado sean del 100%, la empresa que genera la actividad infractora tendrá argumentos para gastar los 50 euros de prevención de accidentes, ya que de lo contrario perdería 50 euros (porque, según el ejemplo, con toda seguridad le cavarán condenando por un valor de 100 euros).

Sin embargo, continuando con el supuesto de que la actividad genere de media anual 100 euros de daños, y el coste de prevenirlos se mantuviera en 50 euros, si las posibilidades de ser condenado fueran inferiores, pongamos del 30%, los montantes que se pagarían en una eventual indemnización, traídos a valor presente, son tan sólo de 30 euros, valor inferior que el coste de prevenirlos (que es de 50 euros). Es decir, el dinero invertido en prevención (50 euros) sería inferior a los daños esperados (100 euros). En esa hipótesis, el agente no tiene ningún incentivo para evitar los perjuicios que va a provocar su actividad, ya que perdería 20 euros si lo hace, debido a que las posibilidades en promedio de ser condenado son del 30%.

Para enmendar el problema de que las empresas realicen una fría utilización provechosa de los costes de prevención de accidentes, sostienen POLINSKY Y SHAVELL que el importe de los daños punitivos debe abarcar las posibilidades de ser condenado (o mejor dicho, de no serlo), siendo en éste último caso como mínimo de 20 euros, que es el valor que se necesita para que el agente infractor llegue al coste medio de prevención ideal y que se ahorra actuando de una forma fría, cantidad que realmente no cumpliría en realidad una función punitiva, por eso el autor sostiene que ha de ser *como mínimo*. Esos 20 euros son el *escape a la responsabilidad* de la empresa, y si se llega a condenar en concepto de daños punitivos contemplando dicha cantidad se conseguiría un nivel de actividad eficiente, ya que según los autores, los agentes infractores incurrirán en un gasto de una unidad más de la actividad que realizan (fabricarán por ejemplo un producto más) sólo si el beneficio que ello implica supera el coste de producirlo, dicho coste incluye en su cálculo eventuales indemnizaciones que se deberán pagar de acuerdo al resultado que se obtiene de la multiplicación entre la entidad del perjuicio y la probabilidad de que ocurra. Cuando el beneficio marginal y el coste marginal se igualan, el nivel de actividad está en su punto de prevención socialmente eficiente.

### 3.7.2.1.2. La corrección de escape a la responsabilidad en el caso de responsabilidad por culpa.

En el caso de una regla de responsabilidad por culpa, el agente infractor no es responsable más allá del estándar de conducta fijado (en este caso realizando un gasto de 50, lo que cuesta realizar su actividad diligente). Si los perjuicios potenciales aumentan, él no tendrá que gastar más para ser más riguroso en su control, siempre y cuando cumpla con los estándares de diligencia exigidos: en un ejemplo de un sistema de responsabilidad puro por culpa, si un obrero sufre un accidente porque se le cae algún objeto sobre el pie y no existe culpa del empresario, si la culpa es sólo del obrero, el empresario no tendrá que indemnizar a ese trabajador por el daño sufrido porque por ejemplo, ha invertido las 100 unidades monetarias necesarias para cumplir las obligaciones en materia de prevención, es decir, en alcanzar el estándar de conducta. Si ese obrero está haciendo una actividad que pudiera llegar a generar un daño mucho mayor, o si incluso contrata a más obreros, el empresario en la mayoría de los casos y salvo excepciones no tendrá que hacer un sobresfuerzo económico para cumplir con esos mínimos de diligencia.

Si el sistema de responsabilidad fuera objetivo puro, por el contrario, no le bastaría al empresario con simplemente obligar a sus trabajadores a que por ejemplo, realizaran los cursos de prevención de riesgos, a que lleven casco, etc, sino que además gastaría un extra en realizar todas esas acciones que estando por encima del estándar de conducta supusieran una disminución del riesgo, ya que lo que al empresario le interesaría sería que no se produjera de ninguna de las maneras el daño, salvo que obviamente el coste de la prevención fuera más costoso que la posibilidad de que el daño ocurra. Si la actividad pudiera generar más daños o fuera más peligrosa, sería lógico que tomara aún mayor diligencia para evitar el accidente. Precisamente, para evitar que se dispare el coste de prevención, en los sistemas de responsabilidad objetiva el legislador normalmente estima conveniente la existencia de un seguro obligatorio, tal y como ocurre en el caso de la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y lo hace con el objetivo de que

el sistema de responsabilidad sea menos gravoso para quien es responsable del accidente.

Como conclusión, un sistema de responsabilidad objetiva es más caro, pero también más eficiente en cuanto a la prevención se refiere; pero al entrar en juego los seguros de responsabilidad civil la nota de prevención perfecta se difumina y simplemente el agente acaba pagando el precio del seguro, sin prestar la misma atención en la prevención del daño que emplearía para el caso de que no tuviera seguro.

En la hipótesis de un sistema de responsabilidad por culpa, la prevención será adecuada nuevamente si como mínimo se igualan las cantidades pagadas por concepto de indemnización con los daños reales, o el importe de la indemnización se sitúa por encima del coste del estándar de conducta diferente. No obstante, a diferencia de lo que ocurriría en el caso de la responsabilidad objetiva, en un sistema de responsabilidad por culpa en un plano teórico el empresario no tendrá motivación de invertir por encima del estándar de conducta diligente, ya que si lo que se exige para no ser responsable es la observancia de un determinado estándar, no habrá incentivos para que, una vez verificado dicho estándar, haga esfuerzos económicos con el objetivo de disminuir los niveles de actividad infractora.

#### 3.7.2.1.3. La corrección de escape a la responsabilidad: características comunes en ambos sistemas de responsabilidad civil.

Para comprender el papel que juegan aquí los daños punitivos es necesario pensar en la probabilidad de que los causantes del daño escapen a su total responsabilidad, tanto en los sistemas por culpa objetiva como en los de por culpa subjetiva. La idea principal es que los infractores en promedio pueden llegar a pagar menos dinero que el equivalente a los perjuicios que causan, y por tanto dentro de la estrategia de cada empresa existe el planteamiento de no mantener la debida diligencia para prevenir el daño por su coste.

Esta estrategia comercial, traducida a las personas físicas y dejando de lado el terreno empresarial, se puede extrapolar al problema que se da en terreno de la propiedad intelectual u otros derechos sobre bienes inmateriales si el perjudicado elige la fórmula indemnizatoria contenida en el artículo 140.2 b) LPI (fórmula conocida como regalía hipotética) puesto que el infractor preferirá pagar la reparación del daño valorada en el precio del derecho antes que no cometer el ilícito, ya le es más rentable económicamente que actuar conforme a derecho y pedir la licencia para el uso del derecho protegido. Esto sin contar con las posibilidades de que el hecho no sea descubierto, o que finalmente el infractor no sea demandado, circunstancias éstas que influyen a la hora de valorar el trato a los infractores de la propiedad intelectual por parte del Derecho civil, y quizás en el hecho de que España esté a la cabeza de Europa y entre los 10 países con más piratería del mundo en infracciones a la propiedad intelectual.

En ciertas leyes especiales, en parcelas de nuestro ordenamiento que el legislador encuentra especialmente sensibles como es el ámbito de los accidentes de trabajo, existen artículos que valoran el escape a la responsabilidad, imponiendo fórmulas de naturaleza preventiva como el artículo 164 TRLGSS, que introduce una norma tan severa que para muchos autores escapa de la finalidad de la justicia conmutativa propia del Derecho civil y entra en un terreno sancionador. Sin embargo, en el terreno de la protección civil a los derechos sobre bienes inmateriales la respuesta más comúnmente utilizada por los perjudicados es menos severa que la otorgada por el mencionado artículo 164 TRLGSS, puesto que consiste en que el infractor pague lo mismo que si hubiera solicitado la pertinente licencia de uso del derecho (actual artículo 140. 2 b) LPI).

A pesar de que la fórmula de escape a la responsabilidad es indudablemente lógica por sus fines, pienso que tiene una difícil puesta en práctica por el legislador para cada caso concreto, y no puedo apoyar la introducción de los daños punitivos puros para que compensen, según el arbitrio judicial, todo el porcentaje de escape a la responsabilidad y que las empresas o sujetos infractores acaben pagando en terreno civil sumas astronómicas sin las garantías del Derecho sancionador, al estilo de lo que

POLINSKY y SHAVELL sostenían<sup>603</sup>. Veo más lógico buscar un término medio, que pase por la introducción de los *multiples damages* como una condena superior al daño de forma muy limitada, al estilo del artículo 164 TRLGSS para que se condene en atención a las circunstancias del caso (incluida la mencionada fórmula de escape a la responsabilidad simplemente como una circunstancia más a tener en cuenta) con una cifra más o menos alta, pero nunca superior al doble o al triple del precio de la licencia.

El hecho de que se igualen las cantidades pagadas por los infractores con sus daños provocados en promedio parece algo complicado de determinar en el caso concreto, ya que además de que supondría la introducción de los daños punitivos puros en el Derecho español, se configurarían con un componente tan preventivo que llevaría a que este tipo de indemnización pudiera ascender a cantidades tan altas que colapsaran económicamente al principal motor de nuestra economía, las pequeñas y medianas empresas, a no ser que se configuraran complicadas cautelas legales que impidieran que la valoración del daño causado en promedio se convirtiera en una sanción demasiado gravosa para la empresa que jugó con las posibilidades de que la

---

<sup>603</sup> POLINSKY, M., y SHAVELL, S., "Punitive Damages: An...cit., pp. 869-962 argumentaron que los daños punitivos son un mecanismo que permite establecer un nivel eficiente de prevención general, ya que corrigen los errores que un sistema de responsabilidad civil con daños puramente compensatorios manifiesta. Como he mencionado, la manera de solucionar el problema consiste, según los citados autores, en aumentar los montantes indemnizatorios hasta el punto donde éstos sean iguales, en promedio, al daño causado: "si de cada cuatro acciones dañosas que comete la empresa puede escapar a su responsabilidad en tres –lo que equivale a decir que sólo responde el 25% de las veces que comete delitos o cuasidelitos civiles-, para alcanzar el nivel de eficiencia (donde los montantes igualan a los daños) se requiere que, cuando es descubierto, el monto al que es condenado sea tres veces superior al daño causado esa vez". Es decir, la empresa, que bajo una hipótesis de compensación perfecta donde es prácticamente imposible escapar a la responsabilidad, debería pagar 100.000 dólares por cada vez que comete un daño, sin embargo como ese panorama de compensación perfecta no existe, sino que sólo responde el 25% de las veces que comete ilícitos, para que haya una compensación equitativa tendrá que indemnizar en 300.000 dólares, como resultado de la multiplicación de los daños reales por un factor representativo de la probabilidad de evitar la responsabilidad. La propuesta de POLINSKY Y SHAVELL, es que los daños punitivos son un buen mecanismo a la hora de fijar montos extras cuya función sea igualar los daños reales. Este valor es el resultado de la multiplicación de los daños compensatorios por el factor representativo de la probabilidad de escapar a la responsabilidad, menos el monto correspondiente a daños compensatorios. En el ejemplo anterior, esto equivale a 300.000 dólares menos los 100.000 dólares iniciales de daños compensatorios. Es decir, el nivel óptimo de daños punitivos para el ejemplo citado es de 200.000 dólares".

falta de diligencia le fuera rentable<sup>604</sup>. En el caso de que se aceptara como válida la corrección de escape a la responsabilidad como un daño punitivo limitado o *multiple damage*, sería muy difícil valorar caso por caso el porcentaje de escape que el agente ha realizado, por lo que se tendería a realizar una fórmula matemática que valorara dicho porcentaje calculando la media de posibilidades que tienen de escapar a la responsabilidad un grupo de empresas de un determinado sector, lo cual también sería algo complicado. Con un ejemplo, si se desarrollara una fórmula matemática con las posibilidades de escapar a la responsabilidad de las empresas de un determinado sector económico, la empresa A cuando fuera condenada, pagaría en concepto de daño punitivo por la corrección de escape a la responsabilidad por su probabilidad, pero también por la que en su día tuvieron las empresas B, la C, y la D, puesto que sólo valorando las opciones que ellas tuvieron se pueden determinar las posibilidades que ha tenido de no ser condenada la empresa A, en promedio. De esta forma se valorarían las circunstancias favorables de las que se ha valido, según la experiencia de casos concretos similares y anteriores, la empresa A. Pienso que para lo que apoyan los daños punitivos como “fórmula de corrección de la responsabilidad” el objetivo no debería ser calcular dicha fórmula valorando las posibilidades que han tenido las distintas empresas del sector de escapar a la responsabilidad, sino que se debería simplificar la fórmula y valorar en el caso concreto las posibilidades que tuvo el infractor de escapar a su responsabilidad, esa sería desde mi punto de vista la manera de controlar el montante de los daños punitivos y la única forma de comprenderla sin que suponga un riesgo demasiado grande a la subsistencia de las empresas. Esta forma de concebir la fórmula de escape a la responsabilidad, a pesar de que pienso que es la más idónea, puede dar lugar también a resultados muy elevados, por lo que como ya he mencionado, pienso que el montante de los daños punitivos nunca podrá ser exclusivamente determinado en base a la idea de corrección de la responsabilidad, sino también valorando otras circunstancias como las características de la conducta del infractor y estableciendo un límite en la posibilidad de condena como por ejemplo del doble o triple del valor de la indemnización.

---

<sup>604</sup> AZAR DENECKEN, J.I., “Los daños punitivos y sus posibilidades en el Derecho chileno”, *Universidad de Chile*, 2009, p. 35.

Por ejemplo, para los autores mencionados POLINSKY Y SHAVELL, la fórmula de escape a la responsabilidad se obtendría calculando las posibilidades que tiene la empresa de acabar pagando 0 unidades por su responsabilidad como consecuencia de la infracción por ella cometida, que imaginemos es un 90%, por lo que según esta lógica, sólo respondería en un 10% de los casos. Si la empresa cometiera un daño por un valor de 100 unidades, con unas posibilidades de ser condenado de un 10%, a la responsabilidad a la que se enfrenta en promedio es a una cantidad de 10 unidades. Entonces, para que hubiera una compensación equitativa y perfecta, los daños punitivos en concepto de escape a la responsabilidad tendrían que ascender a un valor de 90 unidades (que es el 90% de 10 unidades) menos los daños compensatorios de 10, por lo que resultaría un valor de daños punitivos de 80 unidades. Si se condena a la empresa infractora en ese importe (en teoría podría hacerse aún sin que la conducta infractora sea deleznable puesto que la fórmula que de escape a la responsabilidad juega en terreno preventivo y no sancionador<sup>605</sup>) se habrán corregido por parte del Derecho civil las posibilidades que tenía el infractor de no ser demandado y condenado.

Pienso que si los daños punitivos quisieran prevenir el hecho de que los infractores jugasen con el coste de prevención en determinados sectores especialmente sensibles cuando el coste de prevenir las infracciones es más alto que el de dejar que ocurran en promedio (valor de sanción en promedio menor al coste de prevención), hay que tener en cuenta que siendo las posibilidades de ser descubierto de 10%, la empresa, pagaría en promedio unos daños por valor de 10 unidades si es que genera unos daños de 100 unidades. Para hallar si la empresa preferirá no cumplir

---

<sup>605</sup> No obstante, en teoría, los daños punitivos sólo pueden imponerse para conductas notablemente deleznales, tal y como exige su propio concepto, por mucho que se considerara a la hora de imponer su montante, la corrección de escape a la responsabilidad, pero siempre partiendo de la base de que la conducta representa otras características deleznales tales como la peligrosidad o el desprecio hacia los derechos de los perjudicados, necesarias para que los daños punitivos puedan ser impuestos. En mi opinión, no obstante, habría una posibilidad de considerar la corrección de escape a la responsabilidad como supuesto habilitador de la imposición de daños punitivos, y esta sería que se considerara en el caso concreto que la conducta del infractor merece un mayor reproche puesto que ha jugado dolosamente con las posibilidades de no ser condenado (lo que se conoce como corrección de escape a la responsabilidad). Es decir, pienso que cuando la corrección de escape a la responsabilidad ha sido buscada de forma dolosa por el infractor, puede ser una característica habilitadora de los daños punitivos y no sólo moduladora de su cuantía.

la debida diligencia y arriesgarse a que la demanden o gastarse 50 unidades en cumplir, simplemente habría que determinar qué es lo que le cuesta más. Será preferible obviamente no gastar nada y si la acaban condenado pagar 10 unidades que gastar de entrada 50 unidades en evitar el daño, o si es un sistema de responsabilidad por culpa, cumplir con la diligencia (por lo que no cumplirán si el coste es superior a 10 unidades). Por tanto, si el coste de evitar esos daños es de 50 unidades, la empresa no tendrá ningún incentivo para evitar daños sociales que ascienden a una cantidad mucho mayor, ya que las probabilidades de que la condenen son tan bajas que no logran superar el coste de prevención, concretamente se quedan a la distancia desmesurada de 40 unidades.

La “compensación perfecta” se conseguiría si todas las empresas que tratan de escapar de la responsabilidad reciben la respuesta de los daños punitivos en función de la diferencia entre el coste de prevención y las posibilidades de ser condenadas, lo cual sería algo ideal en términos macroeconómicos, ya que este tipo de fórmulas orientadas a la prevención traería una considerable reducción en el número de ilícitos, pero sería algo imposible de llevar a cabo. Se atajaría el problema de la rentabilidad del ilícito o negligencia, pero insisto en que sería muy difícil realizar un cálculo matemático exacto de dichas posibilidades, lo que me lleva a la conclusión de pensar que esta fórmula debería ser una pauta más para los jueces, para casos que ellos consideraran que ha habido un gran intento de escapar a la responsabilidad, como por ejemplo se da en la Propiedad Intelectual, pero no debería convertirse, a mi juicio, en una máxima a la hora de calcular los daños punitivos.

### 3.8. ¿Son realmente los daños punitivos ajenos a nuestro ordenamiento? Posibles manifestaciones de los mismos en nuestro sistema legal.

La jurisprudencia niega que exista cualquier manifestación de los daños punitivos en nuestra legislación, aunque hay que decir que no es tan clara a la hora de describir la naturaleza de determinados artículos que indemnizan en todo caso por encima del valor del daño, como realiza el 164 TRLGSS, ya que algunas resoluciones judiciales han apreciado en él una función indemnizatoria, y sin embargo otras no



niegan su función preventiva-sancionadora. Además, ha habido autores<sup>606</sup> como SALVADOR CODERCH, o SEMPERE NAVARRO y MARTÍN JIMÉNEZ, que han contemplado si esos artículos suponen representaciones en nuestro Derecho de los daños punitivos en su forma limitada, es decir, aquella que habilita a aumentar el valor indemnizatorio en un porcentaje pequeño o en un múltiplo reducido. Los autores marcan siempre las diferencias de estas posibles manifestaciones limitadas de los daños punitivos con respecto a su variedad pura, pero no logran marcar con facilidad sus diferencias con los daños punitivos en su variedad limitada como son los *multiple damages* (que como he tenido ocasión de mencionar, son importes muy acotados que se suman o multiplican a la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil), puesto que en el caso de existir, las diferencias son mínimas.

### 3.8.1. Semejanzas de la fórmula contenida en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social con los daños punitivos.

El artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social<sup>607</sup>, que tanto ha dado de que hablar a la jurisprudencia y a la doctrina (que incluso lo ha llegado a definir como un “monstruo legal de tres cabezas”<sup>608</sup> por sus funciones sancionatorias, indemnizatorias y de prestación social al mismo tiempo) establece que todas las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador que sufre un accidente laboral o padece una enfermedad profesional han de ser incrementadas entre un 30% y un 50% si el accidente o la enfermedad traen causa en una infracción de normas

---

<sup>606</sup> SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages...cit., p. 4; SEMPERE NAVARRO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R., “El recargo de las prestaciones, puntos críticos”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, Nº 53, 2004: “la doble naturaleza sancionadora e indemnizatoria del recargo provoca importantes problemas teóricos y prácticos, si se tiene en cuenta el papel que cumplen las sanciones administrativas, la indemnización de daños y perjuicios y, en fin, las propias prestaciones del sistema público”.

<sup>607</sup> Antiguo artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>608</sup> MUÑOZ MOLINA, J., “El recargo de prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, Nº 59, 2005, p. 147. En el mismo sentido: CRUZ VILLALÓN, J., y JOVER RAMÍREZ, C., “La responsabilidad de Seguridad Social en materia de Seguridad y Salud en el trabajo”, *Temas Laborales*, Nº. 50, 1999, p. 263.

sobre seguridad e higiene en el trabajo. Este incremento corre a cargo del empresario y no es susceptible de aseguramiento<sup>609</sup>.

#### 3.8.1.1. Obligatoriedad en la imposición del recargo.

No parece que sea casualidad que la introducción de esta fórmula conocida como recargo de las prestaciones haya tenido lugar en España, país que tiene una de las mayores tasas de siniestralidad laboral de la Unión Europea<sup>610</sup>. Es importante recalcar que el incremento de la prestación económica es imperativo, ya que la norma dice “se incrementarán”, lo cual implica que el empresario siempre que se incumplan dichas medidas de prevención, seguridad e higiene, y como consecuencia se haya producido un daño, tendrá que abonar sin poderse asegurar un importe seguro superior al de las prestaciones económicas que le corresponderían al perjudicado, superior por tanto al valor de su perjuicio globalmente considerado.

---

<sup>609</sup> Artículo 164 TRLGSS, recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

“1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción”.

<sup>610</sup> TEJEDOR AIBAR, M., “Evolución de los accidentes de trabajo entre 1996 y 2003”, *Insht*, Nº 37, 2004, pp. 23 a 35.

En palabras de la STS de 8 de octubre de 2001 (Nº de resolución 1237/2001): “la finalidad del recargo en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestralidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales imputables (...) al ‘empresario infractor’, que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo”.

### 3.8.1.2. La relación de causalidad entre la falta de cumplimiento de las medidas de prevención y el daño producido

El tratamiento del nexo causal que realiza el artículo 164 TRLGSS llama especialmente la atención, ya que parece que llegara a habilitar una condena superior al empresario aún sin que se produzca el nexo causal entre la falta de prevención o cumplimiento de sus deberes de seguridad y el daño ocurrido en el empleado, lo cual sería contrario a las normas de responsabilidad civil. En un primer caso, para que surja la obligación de indemnizar, la ley deja claro que se necesita el elemento de la causalidad: si la negligencia del empresario que ha desembocado en un accidente consiste en mantener en mal estado o inutilizadas las máquinas o instalaciones, será necesario para que se aplique el aumento del 30% al 50% en el importe de la prestación, que el accidente haya sido producido por el mal estado de dichos artefactos o instalaciones. Sin embargo, el artículo continúa introduciendo la frase “o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad”. Esta frase parece habilitar el recargo incluso cuando no hay nexo causal entre el daño y la falta de observación de las medidas generales de seguridad, cosa que sería del todo disparatada desde el punto de vista del Derecho civil. El deber empresarial de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores conforme a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un cometido muy amplio, salvaguardado por las normas de Derecho administrativo sancionador, que se aplicará con sólo la transgresión de la norma o el incumplimiento de manera objetiva del deber legal. Pero el recargo se aplica de manera distinta que la mencionada ley administrativa, prueba de ello es que se pueden observar claras diferencias entre las normas administrativas y la fórmula del recargo de las prestaciones analizada:

1.- Para que juegue el recargo no es suficiente que se incumplan las normas generales mencionadas de seguridad e higiene, sino que hace falta que se produzca un efectivo daño, un accidente cuyo antecedente causal fue la falta de vigilancia de dichas medidas. A pesar de que es cierto que todo esto tiene lugar dentro del procedimiento administrativo, ya que la encargada de apreciar el recargo es la Dirección Provincial del

Instituto Nacional de la Seguridad Social, tal y como recuerdan YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ<sup>611</sup>: “hace falta que se produzca un accidente de trabajo con daño para el trabajador, lo cual recuerda más, desde luego, a aquello de sin daño no hay responsabilidad civil que al lenguaje propio del derecho sancionador, en el que basta la vulneración de la norma para que la sanción opere”. En lo que respecta a la maquinaria o a las instalaciones, si las medidas de prevención se incumplen, puede que no se aplique el artículo, ya que la mera acreditación de la infracción de las medidas de seguridad no puede dar lugar a la imposición del recargo si no se ha determinado la causa del accidente. Tal y como estableció la STSJ Madrid 12 febrero 1992, que se enfrentó al supuesto (obrero arrollado por máquina excavadora) acaecido “sin que consten las circunstancias que mediaron en el desgraciado accidente”, se descartó que las irregularidades observadas en la máquina excavadora (ausencia de espejos y claxon) fuesen su causa directa y con ello no se pudo aplicar el artículo 164 TRLGSS. Es decir, que a pesar de que la ley es muy obtusa, pienso que lo correcto sería aplicar el recargo únicamente en los casos en los que hay nexo causal entre la falta de diligencia por parte del empresario en las medidas de seguridad e higiene y el accidente.

2.- Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las medidas de seguridad que han de ser omitidas por el empresario para que entre en juego el artículo, no tienen por qué estar detalladas en las normas administrativas<sup>612</sup> pues “la deuda de seguridad no siempre reclama la presencia de una medida específicamente prevista e impuesta”<sup>613</sup>. Lo anterior significa que, a los efectos de la protección de los trabajadores, las medidas empleadas por el empresario carecen en principio de un límite predeterminado pues éstas habrán de ser las “adecuadas”, esto es, las necesarias, lo que plantea el problema relativo a la determinación o concreción de su contenido, es decir, a la fijación de las medidas que han de entenderse en cada caso como indispensables<sup>614</sup>.

---

<sup>611</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en la...cit.*, p. 198.

<sup>612</sup> En este sentido, las SSTSJ de Cataluña de 22 de enero de 1993 (AS 1993, 433) y La Rioja de 2 de julio de 1998 (AS 1998, 2554).

<sup>613</sup> STSJ de La Rioja de 2 de julio de 1998 (AS 1998, 2554).

<sup>614</sup> En este sentido, SEMPERE NAVARRO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R., “El recargo de las prestaciones...cit.”, p. 416.

### 3.8.1.3. La naturaleza jurídica del recargo.

Algo tan llamativo como esta curiosa especie de multa administrativa, que comparte ciertas características de naturaleza indemnizatoria y otras de la sancionatoria, ha sido y sigue siendo generadora de abundante jurisprudencia. Dentro de las dificultades que la jurisprudencia ha encontrado para definir a este importe añadido a la prestación, hay que mencionar la STSJ de Madrid de 8 de noviembre de 2004, en la que se aborda el accidente de dos operarios de la empresa Movesa S.A que no llevaban casco ni calzado adecuado (con el conocimiento del jefe de obra), y que se precipitaron al vacío como consecuencia de un andamio mal instalado por la empresa Mahou S.A. En esta sentencia se otorga al recargo un grado o un nivel de “superprotección” de los derechos del trabajador, como dice textualmente la citada resolución: una “protección superprivilegiada”. Esta definición no parece sacarnos de duda sobre su naturaleza, pero tal y como indica LUQUE PARRA es “una perspectiva ciertamente novedosa en un escenario doctrinal y judicial que continúa debatiendo sobre la naturaleza sancionadora o resarcitoria del recargo y que lo acerca más a lo que debería ser, un sobre-resarcimiento de un daño provocado en determinadas circunstancias”<sup>615</sup>

Más recientemente, e intentando pronunciarse de una manera definitiva acerca de la naturaleza del recargo se ha manifestado la sala de lo social del Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de marzo de 2015. En ella se debate si una sociedad que sucede a otra por absorción viene obligada al pago del recargo que se había producido en el seno de la sociedad absorbida (la infracción se había cometido antes de la absorción). La opinión mayoritaria de la sala dice que sí, que es compatible, apoyándose en la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 5 de marzo de 2015, en la que se declaró que la sociedad que sucede a otra por absorción viene obligada al pago de las multas por infracciones laborales impuestas a la sociedad absorbida, aunque las infracciones se hubiesen cometido

---

<sup>615</sup> LUQUE PARRA, M., "Recargo de prestaciones y falta de medidas de seguridad en el ámbito de la subcontratación de obras y servicios", *IUSLabor*, Nº 2, 2005, p. 3.

antes. Esta sentencia del Tribunal Supremo está generando gran cantidad de opiniones doctrinales, ya que además de lo controvertido del tema del recargo, hay que añadir la existencia de un voto particular por parte de uno de los Magistrados que pone de manifiesto su discordancia en la naturaleza jurídica de la figura y en el pilar en el que se sustenta la opinión mayoritaria para declarar que el recargo tiene naturaleza de sanción o multa, que es la sentencia del T.J.U.E.

El tema es interesante, ya que tal y como apoya uno de los Magistrados disidentes: D. Jose Luis Giolmo López, si fuera pura responsabilidad civil no habría ningún problema de transmisión entre empresas, tal y como establece expresamente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo en su apartado tercero la responsabilidad solidaria “durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión”. En la misma línea respecto a la posibilidad de transmisión se encuentra el artículo 127.2 TRLGSS, pero haciendo expresa referencia al término prestación, estableciendo la obligación de pagar las prestaciones a la empresa que absorbe a aquella en la que se produce el hecho dañoso con infracción de medidas de prevención de riesgos. Pero hay que precisar que este artículo hace referencia a las “prestaciones” y no al “recargo de las prestaciones” cosa que valora la opinión mayoritaria de la sentencia, llegando a la conclusión de que en ausencia de precepto específico, se encontraría respuesta a la laguna legal en la propia normativa de la Seguridad Social, y en concreto en el citado artículo 127 TRLGSS<sup>616</sup> a la luz de la interpretación de la Directiva comunitaria (principio *pro communitate*) según la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2015.

En la citada sentencia, la sala cataloga al recargo de las prestaciones con una naturaleza jurídica de verdadera prestación, para así poder aplicar el artículo 127

---

<sup>616</sup> Artículo 127 TRLGSS: “En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo.”

TRLGSS, interpretación que según la opinión mayoritaria hace valiéndose de la última sentencia del TJUE a este respecto que data de fecha 5 de marzo de 2015. Sin embargo, esta mencionada resolución del TJUE declara que la sociedad que sucede a otra por absorción viene obligada al pago de las multas por infracciones laborales impuestas a la sociedad absorbida, aunque las infracciones se hubieren cometido antes. El Tribunal Supremo habla de la naturaleza del recargo como prestación, y para ello se vale de una sentencia que trata de sanciones, por lo cual, se aprecia una contradicción (a no ser que se estime que este tipo de recargo es verdaderamente una sanción, pero entonces no se podría aplicar el artículo 127 TRLGSS que menciona sólo al recargo), contradicción que de hecho señala el Magistrado disidente protagonista del voto particular de la siguiente forma: “con tal argumentación la mayoría se contradice y vuelve a la doctrina clásica que estima que el recargo es una sanción, una figura híbrida que tiene una regulación especial”. Para este Magistrado la respuesta sería más fácil, al encontrar en el recargo una naturaleza de indemnización, y por tanto su posibilidad de transmisión sin necesidad de realizar interpretaciones analógicas sino remitiéndose simplemente al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores anteriormente mencionado.

El artículo 127 TRLGSS se encuentra dentro de la Sección 2ª, titulada “Régimen General de las Prestaciones”, ubicada en Capítulo -III- denominado “Acción Protectora” y dentro del Título -II- “Régimen General de la Seguridad Social”. Lo que aquí interesa no es tanto si se puede heredar o no por la empresa que sucede o absorbe, sino su naturaleza jurídica que lo catalogaría de sanción, prestación de la Seguridad Social, indemnización o mezcla de ambos conceptos. Por tanto, ¿cuál es la naturaleza del recargo de las prestaciones? En esta investigación he tenido ocasión de mencionar que es una representación de daños punitivos acotados en su variedad de *multiple damages*, por lo tanto definiendo su naturaleza de indemnización por encima del valor del daño, figura que comparte sólo algunas características con las propias del Derecho administrativo sancionador. Creo es la única interpretación del recargo que es conforme a Derecho y que puede conciliar los argumentos de, tanto la opinión mayoritaria de la sala como la del Magistrado disidente. No obstante, a pesar de haberme anticipado ofreciendo un resumen de mi opinión personal, paso a analizar de

forma pormenorizada las tres opciones que puede presentar la naturaleza jurídica del recargo de las prestaciones:

#### 3.8.1.3.1. Primera opción: el recargo como prestación.

La mayoría de la sala considera el recargo de las prestaciones como una prestación por una serie de motivos, tales como la sección en la que se encuentra el mismo, llamada el “Régimen General de las Prestaciones” ubicada en el título denominado “Régimen General de la Seguridad Social”, o también por el órgano que tiene la competencia para imponer el incremento de la prestación reconocida, que le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al que el art. 57.1ª de la Ley General de la Seguridad Social atribuye “la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social”. Además, ha de ser objeto de la oportuna capitalización en la Tesorería General de la Seguridad Social y es susceptible de recaudación en vía ejecutiva (por lo que tiene garantías similares a una prestación) con un plazo de prescripción aplicable de cinco años (el previsto en el art. 43.1 LGSS para las prestaciones) y no de un año como establece el artículo 1968 del Código Civil para las obligaciones extracontractuales derivadas de culpa o negligencia. Los mencionados argumentos, sin embargo, no parecen haber convencido a la opinión disidente, que pone de manifiesto un tema fundamental que la sala había obviado<sup>617</sup> y concluye que “si se considera que el recargo tiene naturaleza prestacional y que es de aplicar el art. 127.2 de la LGSS, la lógica imponía declarar la responsabilidad subsidiaria dicha, lo que no se hace, seguramente porque, aunque no se diga, se considera aplicable el artículo 123.2 de la citada ley. Ahí radica la contradicción interna en que incurre la fundamentación de la mayoría: se aplican por analogía las normas que regulan la responsabilidad en orden al pago de las prestaciones en los supuestos de

---

<sup>617</sup> El magistrado Excmo. Sr. D. Jose Manuel López García, expone lo siguiente: “el recargo no es enumerado como una de las prestaciones del sistema en el art. 38 de la L.G.S.S, lo que conlleva que en principio no le sean aplicables las normas sobre revalorización de las prestaciones, ni las que garantizan su cobro, ni las relativas a quien responde de la prestación (recargo) en caso de insolvencia del empresario. En efecto, en el caso de las demás prestaciones, caso de insolvencia del empresario que no concertó el debido seguro, la responsabilidad es del empresario incumplidor y subsidiariamente del INSS como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes (Art. 126-1 L.G.S.S.), (hay abundante doctrina de la Sala sobre esto:SSTS 8-3-1993, 20-5-1994...).”



sucesión de empresas pero no las que regulan otras materias, como las de insolvencia del deudor, pese a que en todos los casos existe el mismo vacío normativo: teórica falta de regulación de esos extremos.”

Es decir, que si se supone que ante una laguna se realiza una interpretación analógica de las normas generales de las prestaciones en los casos de sucesión de empresa, también debería realizarse la misma interpretación cuando a una insolvencia del deudor se refiere, ya que existe identidad de razón, sin embargo, parece que se ha tratado como prestación en un caso pero en otro no.<sup>618</sup>

#### 3.8.1.3.2. Segunda: el recargo como sanción.

La postura tradicional es la que se inclina por el carácter eminentemente sancionador o punitivo del recargo de las prestaciones<sup>619</sup>. El argumento esgrimido por parte del magistrado disidente de la sentencia que estoy analizando, de fecha 23 de marzo de 2015, es que la opinión mayoritaria de la sala se ha valido de la sentencia de 5 de marzo de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar el artículo 127.2 LGSS, en la que se declara que la sociedad que sucede a otra por absorción está obligada al pago de las multas por infracciones laborales impuestas a la sociedad absorbida. Dice que en este punto se vuelve a la doctrina clásica que entiende que el recargo es una sanción (pero sanción híbrida con regulación especial). Su naturaleza sancionadora es diferente a las sanciones administrativas, ya que el destino de la sanción es distinto, además, para garantizar su pago se capitaliza su importe y ese capital no se da al beneficiario de una vez sino que se le abona en forma de renta vitalicia. Además hace mención a que el recargo no es regulado en ninguna

---

<sup>618</sup> En este sentido, las SSTs de 8 febrero de 1994 y 4 de abril 2004 declaran que no se trata de una forma o modalidad de prestación de la Seguridad Social. En sentido contrario, la STS de 10 diciembre de 1998, para fijar el momento inicial a efectos prescriptivos, señala expresamente que “el recargo tiene carácter de una prestación de la Seguridad Social”, aunque de sus fundamentos de derecho, se desprende que en realidad le atribuye carácter indemnizatorio.

<sup>619</sup> Entre otros, ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L., *Instituciones de Seguridad Social*, Ed., Civitas, Madrid, 2002, p. 147; FERNÁNDEZ MARCOS, L., *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Salud Laboral)*, Ed. Dykinson, Madrid, 1996, p. 85.

norma sancionadora<sup>620</sup>, por lo tanto no está tipificado como infracción administrativa, y para que proceda su imposición va a tener que existir un daño como consecuencia de la infracción. Asimismo, he de poner de manifiesto a propósito del tipo de infracción necesario para que se produzca la obligación de imponer el recargo de las prestaciones, que el mismo no se impone cuando se viola una norma específica de seguridad, sino cuando por causa de la falta del deber general de prevención adecuada se produce un daño, que justifica el reconocimiento de una prestación del sistema.

El órgano competente para apreciar la existencia de infracciones y de imponer las sanciones en el procedimiento sancionador también es distinto al que se da en las demás infracciones del orden social que se establece el artículo 48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social titulado “atribución de competencias sancionadoras”, que es la autoridad gubernativa y en los casos más importantes el Consejo de Ministros. En el caso del recargo el procedimiento es distinto, tramitado ante el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien resuelve sobre el reconocimiento del mismo, con sujeción al procedimiento administrativo regulado en la orden de 18 de enero de 1996. El recargo de las prestaciones, es además diferente a las sanciones administrativas incluso de las muy graves, así como de las faltas penales y administrativas. En el caso del recargo, la prescripción comienza a correr como estipula el 43 de la Ley General de la Seguridad Social: “cuando nace el derecho al recargo o se reconoce la prestación a recargar, esto es cuando se puede ejercitar la acción.” En palabras del magistrado disidente: “esta diferencia es relevante porque supone que el recargo se puede imponer pasados más

---

<sup>620</sup> El magistrado se refiere a que la figura del recargo de las prestaciones no está recogida y tipificada como sanción en el R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. También hace mención a que no es recogido como tal sanción en materia de riesgos laborales en el art. 40.2 de esta disposición, cuyo artículo 42.5 alude al recargo pero sin reconocerle carácter sancionador.

Sin embargo, he comprobado que con un análisis del Texto Refundido de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social se puede observar que dicha ley menciona el recargo de las prestaciones en dos ocasiones, ambas en su artículo 42, titulado “responsabilidad empresarial” y dentro de la sección 1.ª, que tiene el siguiente nombre: “normas generales sobre sanciones a los empresarios, y en general, a otros sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados”, por lo que encaja al recargo dentro del capítulo destinado a las sanciones. Quizás este es un hecho que no valoró el magistrado disidente de la sentencia del Tribunal Supremo analizada.

de cinco años de la comisión de la infracción sin haberse iniciado procedimiento alguno formulado reclamación alguna”.

Para finalizar, el recargo de las prestaciones también presenta diferencias con respecto a la presunción de inocencia y “*non bis in idem*”. Los hechos sancionados penal o administrativamente no pueden volver a ser sancionados<sup>621</sup>. Sin embargo, el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social habilita a reconocer el recargo aun cuando se produzca una sanción penal o administrativa, ya que considera que se trata de responsabilidades diferentes. Respecto a la presunción constitucional de inocencia ocurre que el empresario la tendrá respecto a las infracciones que pueda cometer, pero no del recargo en sí, ya que la presunción es típica del derecho sancionador, y sin embargo en el recargo será el empresario quien deberá probar que obró con la debida diligencia, invirtiéndose por tanto la carga de la prueba.

Desde mi punto de vista, aunque estoy de acuerdo en que el recargo no cumple con todas las características de las sanciones administrativas a pesar de que su objetivo actualmente está destinado a la sanción y a la prevención, hay palabras del magistrado disidente que no comparto, y que conviene matizar, ya que confunde la reparación con la indemnización cuando expresa lo siguiente: “que complemente la prestación de la Seguridad Social que cobra el perjudicado, permite pensar que estamos ante una indemnización que no es una prestación que cubra el sistema, pero si un pago que persigue la reparación del daño causado...La especial regulación de esta indemnización no impide considerarla como tal, dado que no se encuentra incluida entre las prestaciones del sistema (art. 38 L.G.S.S .), lo que impide toda responsabilidad en orden a su pago del INSS, ni como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes, pero no desvirtúa, sino que acentúa su carácter reparador del daño.”<sup>622</sup>

---

<sup>621</sup> En virtud del artículo 3 R.D.L. 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento”.

<sup>622</sup> El magistrado disidente, desde mi punto de vista confunde ambas funciones y aprecia que el recargo cumple tanto la finalidad indemnizatoria resarcitoria como la reparatoria, lo cual no logro vislumbrar si lo que se hace con la fórmula del recargo es sumarse de un 30% a un 50% al importe que se considera

Su objetivo no es otro que la sanción, pero no se le puede considerar una sanción administrativa propiamente dicha, puesto que considero que el recargo es una variedad de daño punitivo que encaja en el concepto de *multiples damages*, y por tanto fuera del procedimiento administrativo y sin buscar mantener la indemnidad de la víctima. Así pues un importe que supera el valor del daño causado en todo caso nunca podrá ser considerado como una cantidad destinada a igualar compensando un sufrimiento o pérdida, lo cual se conseguiría simplemente con la acción resarcitoria o compensatoria de responsabilidad civil por daños causados. Sin embargo, los daños punitivos, si bien no ocupan el lugar del daño causado sustituyendo el perjuicio por un equivalente, sí pueden ser catalogados como una reparación. Reparar, del latín *reparare* quiere decir también “desagraviar, satisfacer al ofendido” y “remediar o precaver un daño” lo cual es un término más amplio que el de indemnización<sup>623</sup>.

El magistrado disidente llega a definir el recargo como una “cláusula penal indemnizatoria establecida por la ley”, ya que daño punitivo según su opinión no puede ser, porque la indemnización punitiva no puede establecerse cuando ya existen sanciones administrativas sancionando el mismo hecho. No obstante, he podido comprobar y examinar en el capítulo destinado a los daños punitivos y al principio del *non bis in ídem*, que los tribunales norteamericanos, en una dudosa manifestación de rigor jurídico, pueden llegar a apreciar la existencia de daños punitivos incluso cuando hay otras sanciones, de hecho suelen tener en cuenta para valorar su importe si se han aplicado o se pueden aplicar otro castigo. Además, el hecho de que no se de la posibilidad de otorgarlo, sino que imperativamente se dice en el artículo que “se incrementará” lo acerca en mi opinión de forma definitiva a la configuración de los daños punitivos, que a pesar de que normalmente son facultativos, pueden ser obligatorios en determinados casos, y no hay que olvidar que se establece la posibilidad de moverse entre el 30% y el 50% en atención a la gravedad del incumplimiento del empresario<sup>624</sup>.

---

por el total valor del daño, y esto supone una función preventivo-disuasoria agregada a la indemnizatoria.

<sup>623</sup> LÓPEZ HERRERA, E., *Los daños punitivos...cit.*, p. 21.

<sup>624</sup> Según las palabras del magistrado disidente: “en la deliberación el ponente propuso que se la considerase “indemnización punitiva”, por suponer un incremento de la indemnización que se impone,

#### 3.8.1.3.3. Tercera de las opciones: el recargo como indemnización.

Al no poder ser catalogado de sanción ni prestación, por descarte para el magistrado disidente el recargo de las prestaciones tiene una clara naturaleza indemnizatoria: “es una indemnización y por eso tiene que deducirse del valor total del daño a la hora de fijar la indemnización civil adicional.” Sin embargo, la realidad es bien distinta, ya que actualmente y a pesar de esas palabras, el importe del recargo no se deduce del valor total del daño. Quizás sería más recomendable que el montante del recargo se restara a la prestación que paga la Seguridad Social y además lo pagara el empresario, por lo que de esta forma no se enriquecería al perjudicado al estilo de los daños punitivos, y además se conseguiría prevenir la conducta peligrosa puesto que sería abonado por el empresario causante. Como he mencionado, la realidad jurídica actualmente es distinta, y no se calcula el importe de la manera que señaló el Magistrado, sino que se suma al importe de la prestación y de los posibles daños morales o patrimoniales del afectado. Esto es así debido a la interpretación de la sentencia de la sala de lo social de 2 de octubre del 2000, que estableció que el recargo se ha de interpretar de dicha forma.

Para mayor entendimiento del precepto, detallaré un ejemplo de incapacidad permanente absoluta: el artículo 139.3 TRLGSS tiene previsto para los casos de incapacidad permanente absoluta la prestación del 100 %, pudiendo el accidentado completar su resarcimiento con el valor al que asciende su indemnización, en el que se valorarán los daños que no sean lucro cesante por las rentas salariales perdidas, tales como daños morales o materiales en sus bienes, en definitiva, otras consecuencias económicas. Pues bien, a estos conceptos se le sumaría hasta el 50% de aumento del valor de la prestación a cuenta del empresario si el accidente causa de la incapacidad

---

además de para reparar el daño, para incentivar que el mismo no se produzca, incentivo que se logra con la indemnización punitiva. Más adecuado es calificarla como cláusula penal indemnizatoria establecida por la ley que, simultáneamente, hace su regulación, pues lo cierto es que estamos ante una indemnización (la indemnización punitiva no puede establecerse cuando ya existen sanciones administrativas sancionando el mismo hecho)”.

ha tenido su consecuencia en el incumplimiento de las medidas de prevención generales, y de igual manera se actuaría si se tratara de una incapacidad temporal. Por lo tanto, según este esquema el trabajador cobraría siempre por encima del valor al que asciende su perjuicio, desde el 30% hasta el 50% más en lo que respecta al importe de la valoración de la prestación.

Como he mencionado, el artículo podría haber sido interpretado por la jurisprudencia como un porcentaje desde el 30% al 50% que descontara la Seguridad Social de su prestación, corriendo a cargo del empresario, y consiguiendo por tanto a la vez la prevención que procura la norma con la ausencia de una indemnización superior al daño, y además el ahorro a las arcas del Estado que pasaría a desembolsar un porcentaje menor debido a que el importe total a pagar al perjudicado se compartiría con el empresario. Sin embargo, tal y como sostiene la sentencia del Tribunal Supremo (sala 4ª) de 2 de octubre del 2000, el recargo de las prestaciones no se ha de calcular de esa forma que propongo. A pesar de lo que pretendía el voto particular de 7 magistrados realizados en la citada sentencia del 2 de octubre del año 2000, la norma ha de entenderse aplicable de la manera más cercana a los daños punitivos en su modalidad de *multiples damages*: aumentando el valor de la prestación a cargo del infractor. Parece ser el premio otorgado al trabajador accidentado como consecuencia de que su patrón hubiera transgredido las normas generales de prevención.

La naturaleza jurídica del recargo como una indemnización que se suma al valor de la prestación y al daño emergente y lucro cesante ha dependido por tanto de la interpretación del precepto por parte de la jurisprudencia, que desemboca en la mencionada sentencia de 2 de octubre del 2000. ¿Qué tendencia se seguirá en el futuro? ¿Sería más ajustado a Derecho y a los principios generales del ordenamiento civil que se interpretara, tal y como proponían los 7 Magistrados de la citada sentencia, sin que se indemnice al perjudicado por un valor superior al daño? La respuesta dependerá de la opinión de quien piense que la responsabilidad civil puede cumplir una importante función de prevención aún a sabiendas de que eso contraviene la tradición jurídica del Derecho Civil en Europa y sus principios heredados del Derecho romano. Lo que no se puede negar es que el objetivo de prevención que tiene

actualmente lo cumple a la perfección, además de que el importe añadido a la prestación supone una motivación para el perjudicado a la hora de buscar Justicia en los tribunales ordinarios. Objetivos que comparte con los daños punitivos, y más en concreto con los *multiples damages*, que permiten una prevención controlada limitando en una ley los máximos indemnizatorios a un tope reducido, que en el caso del artículo 164 TRLGSS serán modulados en atención de la gravedad de la conducta del empresario infractor, o “en atención a la gravedad de la falta, negligencia o intencionalidad del infractor, número de empleados afectados y otras circunstancias como las que enumera el art 39.2 de la Ley de Infracciones y sanciones del orden social, cuya versión vigente se contiene en el texto refundido, aprobado por real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto”<sup>625</sup>.

Para finalizar, tengo que resaltar lo que en mi opinión es una importante imprecisión en las palabras del Magistrado disidente a la opinión mayoritaria de la esgrimida en la mencionada sentencia de 23 de marzo de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, quizás provocada por su incondicional defensa al recargo como forma puramente indemnizatoria y resarcitoria: menciona que podría entenderse que el recargo repara los daños morales, lo cual no es de ninguna manera correcto, ya que para que fuera considerado como daño moral el legislador o el juez que sentencia estimando el recargo debería haber hecho expresa mención de que ese porcentaje se entiende dado por un sufrimiento en la esfera moral, que podría tener causa en la falta de cumplimiento por parte del empresario de las normas en materia de prevención. Sin embargo, no llego a comprender que cuando el accidente se causa en cualquier otro campo alejado de las relaciones laborales no tenga ese plus indemnizatorio y aquí sí, por lo que los motivos que llevan a no poder aceptar a priori que ese plus es destinado al daño moral del trabajador afectado son variados. Además, en este trabajo reivindico que la indemnización por daño moral tiene que ser debida a un verdadero daño en dicha esfera, y el tenor del artículo (o mejor dicho, de la jurisprudencia que lo interpreta) parece que da a entender que lo que se pretende no es cubrir el daño, sino

---

<sup>625</sup> CAPILLA BOLAÑOS, J.A., “Recargo de prestaciones en materia de accidente laboral y estudio de la indemnización. Criterios de cuantificación”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, Nº 74, 2008, p. 66.

indemnizar por encima de éste: “es una indemnización y por eso tiene que deducirse del valor total del daño a la hora de fijar la indemnización civil adicional. Realmente, podría entenderse que repara, principalmente los daños morales, pues la pérdida de la capacidad de ganancia se indemniza con la prestación fijada en función del salario cobrado”.

En mi opinión, el recargo de las prestaciones sufrió la consecuencia de que la desafortunada sentencia de 2 de octubre del 2000 que ya he tenido ocasión de mencionar le otorgara una característica punitiva que no fue clara desde el nacimiento de la figura. El recargo, o aumento de las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y del incumplimiento de las medidas de prevención del empresario, es una institución clásica, que surge en el año 1900 con el art. 5.5 de la Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, al prever expresamente que: “las indemnizaciones determinadas por esta ley se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución.” Luego continúa su bagaje legislativo incluyéndose en el precepto las normas protectoras relativas al trabajo de mujeres y menores y la falta de medidas de prevención de la enfermedad profesional en el Decreto que dio nueva redacción al art. 55 del Reglamento de 1956; por lo que se puede apreciar que en su origen tampoco se dejaba claro su destino y forma punitiva o sancionadora.

La interpretación jurisprudencial del recargo como suma añadida al valor de la prestación impide dar una solución clara a su naturaleza, excepto cuando se le equipara a un daño punitivo o a una cláusula penal indemnizatoria de origen legal. Por tanto, me inclino por considerarlo como un verdadero *multiple damage*, que como todos los daños punitivos tienen una naturaleza híbrida o dual que al tiempo sancionan y reparan el daño<sup>626</sup>. No podría ser considerado como multa administrativa,

---

<sup>626</sup> Así lo considera MUÑOZ MOLINA, J., “El recargo de prestaciones en caso de accidentes de trabajo...*cit.*”, p. 147. En el mismo sentido se pronuncia la STSJ del País Vasco de 15 de abril de 1998 que señala que “los fines o funciones del recargo, son preventivos-represores, lo que es propio de toda sanción, y además reparatorios, porque indemniza mediante agregado a la prestación económica ordinaria de Seguridad Social”.



o una sanción de otro tipo, ya que es un mecanismo que opera “*inter privados*”, es decir, que la sanción no va destinada directamente al Fisco, sino que va a parar a la víctima dentro de un procedimiento civil o laboral, incluso si fuera a parar al Estado tampoco podría descartarse automáticamente que fuera un daño punitivo en su categoría de *multiple damage*, puesto que el destino del montante no influye en su catalogación.

A esta sanción se le pueden sumar otras como las multas de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo por incumplir el Estatuto Básico de Seguridad y Salud, o por no estar dotados los trabajadores de cinturones de seguridad anticaídas, etc. Por ello, se pueden acompañar al recargo otras sanciones administrativas por incumplimiento de normas de prevención, lo que podría llevar a una agresión del principio *no bis in idem* si el recargo se considera como una verdadera sanción administrativa, catalogación que no comparto.

Comparando la fórmula del recargo con el panorama internacional resulta sorprendentemente parecida con lo que sucede en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana que contempla en su artículo 119, primer inciso, lo siguiente: “quien explote una obra o producción sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre la tarifa, calculada por todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación.”

Digo parecido porque aquí (y a diferencia de lo que el artículo 164 TRLGSS española dice) el legislador ecuatoriano se encargó de dejar escrita su naturaleza de indemnización, aunque sin añadir el término de “punitiva”. No obstante es innegable que si no se quiso aceptar su naturaleza sancionatoria, como mínimo se acepte que es una indemnización distinta a las demás indemnizaciones que por regla general buscan la reintegración y compensación, ya que esta forma de indemnizar por encima del daño busca principalmente la prevención. Este hecho ha llevado a que algunos juristas

ecuatorianos lo cataloguen como un daño punitivo, como por ejemplo AGUIAR LOZANO<sup>627</sup>.

### 3.8.2. La Ley Orgánica 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen en relación con los daños punitivos.

Para una parte de la doctrina<sup>628</sup> el artículo 9.3 de la Ley del Honor, antes de que entrara en vigor su modificación por la disposición final 2.3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, suponía, al no ser el daño el único elemento a valorar para fijar el *quantum* indemnizatorio, un ejemplo del carácter preventivo-punitivo de la responsabilidad civil, ya que se utilizaba un criterio de determinación del daño moral que consideraba (entre otros factores) el beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción<sup>629</sup>.

---

<sup>627</sup> AGUIAR LOZANO, H., "Los daños punitivos y el enriquecimiento injustificado", *Derecho ecuator.com*, 2013, p. 6: "el recargo a manera de sanción sobrepasa el quantum del daño efectivo producido; es decir, ya no se trata de una indemnización compensatoria stricto sensu. Ergo, la aplicación de la función punitiva del derecho de daños se ha venido aplicando en normas específicas en ordenamientos jurídicos de tradición escrita, sin que esto haya generado controversia alguna, por lo menos en este tipo de casos, en los que no se la cataloga expresamente como tal. Es más, para algunos tratadistas argentinos, como Ramón Pizarro, se trataría de asimilar a esta sanción pecuniaria a manera de indemnización, como una "multa civil", y en este sentido se han generado algunas teorías que, últimamente, han ido tomando cierta fuerza."

<sup>628</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y Perjuicios en...cit.*, p. 212. En este pasaje de la obra, ARIAS MAÍZ defiende, interpretando al personaje imaginario Ticio, que la fórmula contenida en el antiguo artículo 9.3 L.H. se trataba de una pauta de valoración por completo ajena a la medida del perjuicio sufrido, que pone acento en la persona del dañador y no en la del perjudicado. Llega a decir que "la finalidad punitiva puede no ser clara del todo, pero se ha de admitir que, como mínimo se aprecia el efecto preventivo al pretender privar al infractor de los frutos de su ilícito proceder. Por otro lado, al traer a colación el criterio de las "circunstancias" permite tener el dolo en consideración".

Este hecho también es advertido por YZQUIERDO TOLSADA (YZQUIERDO TOLSADA, M., "Daños a los derechos de la personalidad honor...cit.", p. 1454) destacando la relación que se establece entre el enriquecimiento del causante y la indemnización del perjudicado, lo cual ha sido criticado porque según sus palabras "parece una indeseable incursión de los daños punitivos en el terreno de la responsabilidad civil, o al menos, un cruce algo precipitado entre los postulados de ésta y los de la doctrina del enriquecimiento injusto". En el mismo sentido, YZQUIERDO TOLSADA, M., *Sistema de Responsabilidad Civil contractual...cit.*, p. 178.

<sup>629</sup> Artículo 9.3. LO 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: "la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su

Tengo que mencionar que actualmente la Ley de Marcas (Ley 17/2001) tiene un parecido criterio de valoración del daño, y digo parecido porque se refiere a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la acción ilícita, pero en este caso para calcular el daño patrimonial y no el moral (concretamente se calcula el lucro cesante, que pertenece al daño patrimonial). Esto, a mi juicio tiene las mismas consecuencias en el terreno teórico, y es una representación del mismo error legislativo, ya que el enriquecimiento injustificado obtenido por el infractor es tanto en el caso de la Ley del Honor como el de la Ley de Marcas una circunstancia ajena al daño producido y debería extraerse del articulado diferenciándose la acción de enriquecimiento injusto de la indemnizatoria, pero esto no se ha realizado aún en la Ley de Marcas<sup>630</sup>.

Sin embargo, YZQUIERDO TOLSADA aprecia en el hecho de que el beneficio obtenido por el infractor sirva en la Ley de Marcas para calcular el daño patrimonial en vez de el daño moral como ocurría en el artículo 9.3 de la Ley del Honor, un alejamiento del posible acercamiento que esta ley tenía con respecto a los daños punitivos: “desde luego, no era buena cosa la inclusión como criterio, en el texto originario de 1982, del eventual *beneficio obtenido por el causante de la lesión*, que más bien parece una indeseable incursión de los daños punitivos en el terreno de la responsabilidad civil, o al menos, un cruce algo precipitado y poco definido entre los postulados de ésta y los de la doctrina del enriquecimiento injusto.”<sup>631</sup> De poco vale decir que lo mismo ocurre en el art. 66.2 b) de la Ley de Patentes, en el art. 43.2 b) de la Ley de Marcas o en el art. 140.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. De poco, pues en estos casos se trata de una manera de valorar el daño material, no el moral: nada tiene de extraño que se tenga en cuenta el beneficio obtenido por el infractor de la patente o de la marca, o que, en las agresiones a la propiedad intelectual, pueda también el titular de los derechos utilizar como medida el

---

caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.”

Sobre la definición doctrinal y jurisprudencial de los daños morales me resulta interesante la siguiente obra: ROVIRA SUEIRO, M., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1999, pp. 469 a 473.

<sup>630</sup> En este mismo sentido NAVEIRA ZARRA, M., “La Ley de marcas de 2001: un punto de inflexión en el análisis funcional del derecho de daños”, *Revista de derecho privado*, Nº 87, 2003, p. 293.

<sup>631</sup> MARTIN CASALS, M., “Notas sobre la indemnización del daño moral...cit., pp. 1272 y 1273.

beneficio que habría obtenido de no mediar la utilización ilícita unido al dato de los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata de formas de valorar cosas que están en el mercado.”<sup>632</sup> En mi opinión no entiendo que el citado autor sostenga la viabilidad jurídica de que se tenga en cuenta el beneficio obtenido por el infractor de la patente o de la marca, ya que si de lo que se trata es de calcular la indemnización, no se deben introducir consideraciones ajenas al daño. Considero que ese es el núcleo de la discusión, y no tanto si se trata de la valoración de un daño patrimonial o uno moral, ya que en ambos casos se introduce para calcularlos un elemento ajeno al daño, y eso es lo que ha llevado a parte de la doctrina a comparar ambas fórmulas indemnizatorias (considero que sin éxito) con los daños punitivos. Digo sin éxito porque sería más acertado, considerar que el legislador no tuvo que llegar a diferenciar expresamente de la acción indemnizatoria la acción de enriquecimiento injusto, ya que este tipo de acción no viene regulada claramente en ningún texto legal. Esto es lo que por otro lado y en mi opinión acertadamente reclama el autor con las siguientes palabras: “pero si la fórmula es la consistente en englobar en la acción de daños una pretensión de enriquecimiento injusto a fin de absorber el beneficio del infractor, debería decirse claramente”.

El núcleo de la cuestión planteada en el párrafo anterior podría centrarse en el siguiente interrogante: ¿realmente se podía afirmar que la referencia para el cálculo de la indemnización a la circunstancia del beneficio obtenido por el infractor en la Ley del Honor y en la actual Ley de Marcas, suponía una finalidad punitiva o al menos preventiva? La respuesta, en mi opinión ha de ser negativa y en todo caso matizada<sup>633</sup>: ciertamente extrañaba que la ley tuviera en cuenta para determinar a cuánto ascendía la indemnización en la anterior redacción de la Ley del Honor el beneficio obtenido por el infractor, ya que este beneficio es, como ya se ha dejado claro, un concepto independiente del daño, y en rigor constituye una acción diferenciada y alejada del concepto de indemnización que se denomina acción de enriquecimiento injustificado,

---

<sup>632</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...*cit.*”, p. 1455.

<sup>633</sup> Debido Principalmente al argumento de que si el enriquecimiento injustificado es tomado en consideración para modular la indemnización, lo será tanto para valorarla por encima del importe real del daño como para poder indemnizar por debajo. Es decir, lo que muestra es una clara falta de rigor jurídico pero no tanto una indemnización preventiva o punitiva en todos los casos.

que retira al infractor lo que obtuvo ilícitamente. Resultaba difícil observar la cantidad obtenida por el infractor como una circunstancia que aumentara el real sufrimiento moral del damnificado, y poder por tanto encuadrarla en el concepto indemnizatorio, de tal manera que cuanto más dinero haya ingresado ilícitamente el infractor, más daño le hiciera al perjudicado en su esfera psicológica. Como he tenido ocasión de mencionar pienso que ese no era el objetivo del articulado, más aún cuando en la última reforma de la Ley del Honor, el beneficio obtenido por el infractor es extraído de las circunstancias a tener en cuenta para valorar la indemnización, y se configura como un apartado independiente, como una acción de enriquecimiento injustificado autónomamente diferenciada<sup>634</sup>.

En relativa consonancia con las palabras de REGLERO CAMPOS<sup>635</sup> parece lógico pensar que el legislador se dio cuenta de que la acción de enriquecimiento injusto, que

---

<sup>634</sup> Artículo 9.2 L.H., después de la modificación hecha por la disposición final 2.3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio:

“La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.

c) La indemnización de los daños y perjuicios causados.

d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.”

<sup>635</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de...*cit.*”, p. 101: “otra clara manifestación del carácter preventivo-punitivo de la responsabilidad civil la encontramos en la genéricamente llamada “reparación en equidad”, por la que se otorga al perjudicado el derecho a reclamar al infractor cuya conducta produce el daño el beneficio que obtuvo como consecuencia del hecho dañoso (lo que podría considerarse como una variante de los daños punitivos). Así, el art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el que se prevé que a la hora de valorar los daños se tenga en cuenta “el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”. Se trata de un concepto indemnizatorio que nada tiene que ver con el daño moral (del que se ocupa el inciso inmediatamente anterior del mismo precepto), y que está destinado a evitar que el agente que produce el daño pueda lucrarse como consecuencia de una actividad que lesiona los derechos tutelados por dicha Ley.

Digo en relativa consonancia, porque el autor habla de un ejemplo del carácter punitivo-preventivo de la responsabilidad civil. Incluso lo hace después de concluir que el artículo 164 TRLGSS es una clara expresión de los daños punitivos en nuestro Derecho (lo cual pienso que es matizable, puesto que pertenecería a un subtipo de los mismos llamado *multiple damages*). Por lo tanto, induce al lector a pensar que las acciones de indemnizatorias que se basan para modular su montante en el

tiene el objetivo de devolver al perjudicado el dinero que debería ser suyo y que obtuvo el infractor como consecuencia de su ilícito, no debe ser nunca considerada como un elemento que module la cantidad a la que asciende la indemnización<sup>636</sup>. Por lo tanto, puedo concluir que lo que llevó a la doctrina a ver un elemento punitivo en el artículo 9.3 de la Ley del Honor fue el fallo conceptual del legislador al calificar como una indemnización lo que en rigor, no tiene ninguna relación con ella. El legislador fue impreciso en el diseño original de la ley al no prever expresamente la posibilidad de ejercer una acción diferenciada de enriquecimiento; si es que lo que pretendía era timar en consideración el beneficio obtenido de forma ilícita por el infractor le hubiera bastado con estipular expresamente dicha acción de enriquecimiento. En la actualidad sin embargo, se garantiza la acción de enriquecimiento injustificado, “se termina así con la confusión entre acciones de resarcimiento y acciones de enriquecimiento injusto, configurándose una auténtica *conditio* por intromisión”<sup>637</sup>. Este hecho no obstante ha desembocado en nuevas críticas, ya que como bien indica YZQUIERDO TOLSADA “no me parece procedente que un atentado contra el honor, sin implicaciones en materia de intimidad o de propia imagen, deba desembocar en una entrega al perjudicado del lucro que se ha obtenido difamándole. Pienso que en esta clase de

---

enriquecimiento injusto pueden ser mínimas manifestaciones de los daños punitivos o, al menos, claros ejemplos de la función punitiva de la responsabilidad civil, lo cual es desde mi punto de vista exagerado puesto que si la referencia al valor del enriquecimiento obtenido por el infractor sirve para modular, lo mismo servirá para modular a la baja como para habilitar a una indemnización por encima. No hay que confundir su carácter preventivo con el tono punitivo que brilla por su ausencia. Es decir, la consideración de la acción de enriquecimiento injusto contenía la antigua configuración de la Ley del Honor en su artículo 9.3, o la verdadera y diferenciada acción de resarcimiento que ahora se ha configurado, puede ser que indirectamente cumpla algunas funciones preventivas (como toda la responsabilidad civil en su conjunto) pero ni la una ni la otra serán nunca representativas de los daños punitivos en sentido estricto.

<sup>636</sup> La indemnización que permite el artículo 9.3 de la L.O 1/1982 se extenderá al daño moral, que además se presume siempre que se haya acreditado una intromisión ilegítima. Con ello se puso fin al intenso debate que había en torno al reconocimiento o no de los daños inmateriales o espirituales. Como bien indica DÍEZ PICAZO (DÍEZ PICAZO, L., *Derecho de Daños...cit.*, p. 240) el problema ya no se refiere a si el daño moral se ha de indemnizar, sino a la modulación de su cuantía: “se ha pasado de cuestionar en un principio, la posibilidad de indemnizar los daños morales, a pedir sumas estratosféricas en virtud de este problema, aprovechando que el sufrimiento padecido es difícilmente demostrable; por ello el problema actual reside en poner coto a las enormes disparidades a que el criterio judicial ha ido introduciendo en esta materia. Sobre todo en los casos en que al lado de lo que puede ser estrictamente indemnización por daño moral, se colocan criterios en los que se encuentra larvada la idea de daños punitivos”.

<sup>637</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., “Daños a los derechos de la personalidad honor...cit., p. 1455.

intromisiones la solución ha de venir por la vía de las acciones de resarcimiento”.<sup>638</sup> Comparto en su mayoría el criterio del citado autor, sin embargo continúa argumentando que: “algo parecido, aunque en menor medida, sucede cuando se lesiona el Derecho a la intimidad, ya que el lucro obtenido por una cadena de televisión gracias al programa de debate que descubre datos íntimos de una persona o familia no es algo que “pertenezca” a los agredidos, y tal vez se trata más bien de un criterio para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios, como sucedía en la versión de 1982”. Yo sin embargo no veo problema en aceptar, que el lucro ilícito que ha obtenido la cadena que viola y hace públicos datos de la intimidad de ciertas personas que susciten un interés público (y sólo en el caso de que se trate de esos personajes) es en cierta manera de ellos, porque son ellos los que atraen el interés de los televidentes como consecuencia de una más o menos elaborada trayectoria pública. Además, en este caso, no se tienen que despreciar, al igual que considera el autor, las interesantes consecuencias preventivas que tendría aceptar que la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad fuera susceptible de reclamación mediante la acción enriquecimiento injustificado calculada mediante el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. En palabras del mencionado autor: “pero si con ello se logra un efecto preventivo para que los productores de programas del corazón sepan que no compensa económicamente ir por la vida haciendo negocio con la intimidad de las personas (sabedor el infractor que es mayor el beneficio que obtiene que la indemnización que deberá pagar), hasta sería capaz de prescindir de disquisiciones técnicas”.

Volviendo al núcleo del problema que originó tantas discusiones acerca de la naturaleza punitiva-preventiva del artículo 9.3 de la Ley del Honor, que es el error por parte del legislador de confundir las acciones de enriquecimiento injusto y de indemnización de daños, hay que mencionar que también lo adolece la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes (modificada por Ley 19/2006, de 5 junio), ya que establece como un criterio de valoración de la indemnización a tener en cuenta, a elección del perjudicado, los beneficios que haya obtenido el infractor con la explotación del invento patentado (art. 66.2 b), y lo mismo exactamente sucede en el art. 43.2.b de la

---

<sup>638</sup> *Ibid.*, p. 1456.

Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (modificada por Ley 19/2006, de 5 junio). También comparte este error legislativo el art. 140, párrafo 2º, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (modificada por Ley 19/2006, de 5 junio) al valorar para calcular la indemnización los beneficios que el infractor hubiera obtenido en por la utilización ilícita.

### 3.8.3. Daños punitivos en la Ley de Marcas.

Otra de las normas a mi juicio lamentablemente citadas y utilizadas por ciertos autores para demostrar la existencia de los daños punitivos en nuestro país, es la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. Esta ley, además de utilizar como uno de los criterios de cálculo de la indemnización en su artículo 43.2 los beneficios que haya obtenido el infractor a consecuencia de la actividad ilícita, al estilo de la antigua Ley del Honor en su artículo 9.3, introduce un mínimo indemnizatorio ante los problemas de prueba que se puede enfrentar el demandante por la infracción en los derechos en su marca. Este hecho ha influido en que haya llegado a haber autores que se hayan planteado la naturaleza punitiva de la configuración actual del mencionado artículo 43.2 de la Ley de Marcas, que fue modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio.

El artículo 43. 2 de la Ley de Marcas estipula, en su redacción anterior a la Ley 19/2006, lo siguiente:

“2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.”

Artículo 43.2 L.M. en su redacción posterior:



“2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.”

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.”

El artículo 43.2 L.M. mantiene, por tanto, el sistema de triple cómputo del daño, aunque concibiéndose en la redacción actual acumulativamente los dos primeros conceptos, manteniéndose el carácter alternativo de la tercera opción (b). Esta triple alternativa tiene sus orígenes en la doctrina jurisprudencial alemana (caso *Ariston*, de 1985) que la extendió a la práctica totalidad de los ámbitos donde se defienden derechos de exclusiva. El artículo 43.2 L.M. en su apartado a) considera la indemnización de daños y perjuicios de la misma forma que lo consideraba la redacción anterior de la Ley del Honor la indemnización del daño moral, ya que en dicha ley se introducía en un mismo párrafo, con objeto de valorar el perjuicio moral, tanto el daño producido como el beneficio obtenido por el infractor. El legislador comprendió la necesidad de diferenciar el beneficio obtenido por el infractor como un elemento autónomo de la acción de resarcimiento, plasmándolo en la nueva redacción de la Ley del Honor (actual artículo 9). Si la Ley de Marcas hubiera seguido el ejemplo de la mencionada renovada disposición de la Ley del Honor se hubieran evitado discusiones acerca de la finalidad punitiva del artículo de la Ley de Marcas, cosa que sería positivo en mi opinión que se hiciera en sus redacciones posteriores, diferenciando por un lado el lucro cesante y el daño emergente, y por otro la acción de enriquecimiento injustificado.

A pesar de que mantengo que el legislador con ambas redacciones, tanto de la antigua Ley del Honor como de la actual Ley de Marcas, no buscaba ni la indemnización superior al daño ni mucho menos la indemnización punitiva, en la redacción actual del artículo 43.2 de la Ley de Marcas se puede vislumbrar un reproche punitivo o preventivo, debido a que en dicho artículo no se diferencia la acción de enriquecimiento injustificado, sino que este se toma en consideración como una pauta para valorar las consecuencias económicas negativas a la hora de fijar el montante de los daños y perjuicios. En estos casos, no obstante no cabe duda de que nunca se podrá hablar de daños punitivos, porque para la existencia de éstos se necesita, entre otras, que se castigue una conducta especialmente reprochable y que se condene por una cantidad superior al daño y no en relación a otras variantes como el enriquecimiento obtenido por el infractor.

La acción contenida en el artículo 43.2 letra a) de la Ley de Marcas que habilita al perjudicado a obtener los beneficios que hubiera obtenido el infractor parece poder establecerse incluso cuando existen ventajas para el titular de la marca supuestamente “perjudicado” como puede suceder si la infracción, aportando beneficios para el infractor, aporta también notoriedad a la marca. El autor YQUIERDO TOLSADA aprecia que esos casos la indemnización tendría una naturaleza de sanción o multa, enmarcándose la indemnización dentro de la categoría preventivo-punitiva de la responsabilidad por daños, aunque nuevamente y en rigor estaría alejada del concepto de los daños punitivos<sup>639</sup>. Los casos a los que me refiero, en los que no se puede calcular o no existe

---

<sup>639</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1774. El citado autor menciona lo siguiente: “si esto es así, la acción del segundo inciso de la letra a) del art. 43.2 L.M. sólo puede concebirse desde la idea de sanción a quien utilizó un derecho ajeno sin la autorización de su titular. Desde esta perspectiva, esa acción sólo tiene encaje en la idea de la sanción o multa privada, en la medida en que el importe de la “sanción” se destina también a la “reparación” del titular del derecho violado. Es decir, esta opción se enmarca dentro de la figura de los daños punitivos, categoría ésta que sí se sitúa en la órbita de la responsabilidad por daños, en su dimensión o función preventivo-punitiva”. Bien es cierto que seguidamente el citado autor precisa lo siguiente: “no es seguro que en la intención del legislador estuviera la de proteger a los derechos inmateriales mediante medidas de esta naturaleza o la de “sancionar” las violaciones de este tipo de derechos”, con el fin de ofrecer diferencias de la fórmula contenida en la Ley de Marcas con respecto a los daños punitivos, entre los que destaca la necesidad de que se produzca una conducta especialmente inadecuada del infractor.

el empobrecimiento del actor, evidenciarían (en principio<sup>640</sup>) que estamos ante una fórmula alejada de los principios del enriquecimiento injustificado, y si se catalogara como tal la acción contenida en el artículo 43.2 letra a) de la Ley de Marcas (como una acción de pura restitución), no debería ser viable su aplicación, por el contrario de lo que sostiene YZQUIERDO TOLSADA, ya que como he mencionado, todas las acciones reparatorias requieren de un empobrecimiento del perjudicado. No obstante, si la infracción hubiere llevado aparejada cualquier género de beneficio menor, como un pequeño impacto en los medios que genere una cierta publicidad a la infracción y por ende al perjudicado, inferior al empobrecimiento del actor, no cabe duda de que sí que se podría hablar de la posibilidad de entablar una acción de restitución por el enriquecimiento injustificado y que tendría la particularidad, por imperativo legal, de ser calculada no conforme al correlativo empobrecimiento del perjudicado, sino en atención al beneficio obtenido por el infractor ilícitamente.

En el resto de los casos en los que no se de la particularidad de que la infracción no hubiera irrogado ningún perjuicio al actor sino todo lo contrario, no habría problema para apoyar que la fórmula en realidad comparte características reparatorias, puesto que en mi opinión lo que buscaba el legislador al introducirla fue incorporar una verdadera acción de enriquecimiento injustificado, no obstante lo hizo de la misma desafortunada forma que la de la anterior redacción de la Ley del Honor, introduciendo un método reparatorio con el fin de calcular la indemnización, lo cual carece de sentido desde un aspecto jurídicamente formal.

Tampoco tendría sentido que prosperara la fórmula contenida en el artículo 43.2. a) en los casos en los que la infracción hubiera causado un beneficio al actor, supuesto perjudicado, o no le hubiera causado ningún perjuicio, si se concibe como una acción indemnizatoria a tenor de la dicción literal del artículo, en vez de concebirse como una acción de enriquecimiento injustificado. Esto es debido a que se podría argumentar que no ha existido ninguna consecuencia económica negativa o perjuicio sino todo lo contrario (siempre que no lo haya en el caso concreto), por lo que no puede existir indemnización alguna. En los casos en los que el infractor se ve

---

<sup>640</sup> Se podría argumentar que cualquier apropiación ilícita de su derecho sobre la marca genera un empobrecimiento (principalmente en su esfera moral), y que eso bastaría para ejercitar la acción reparatoria, aunque no hubiera sufrido una merma económica valorable en el caso concreto.

favorecido por la infracción entiendo que difícilmente podría ejercitar una acción restitutoria ya que de lo contrario se estaría enriqueciendo y de ninguna manera una indemnizatoria puesto que no hay perjuicio alguno. “En estas hipótesis no sólo no habría daño, sino, incluso, un beneficio para el titular de la marca violada. En buena lógica, no debería concederse aquí indemnización alguna, pues ningún daño hubo” <sup>641</sup>. El citado autor finaliza con unas interesantes palabras acerca de la función preventiva de la fórmula contenida en el artículo 43.2. a) L.M.: “sin embargo, no es seguro que en la intención del legislador estuviera la de proteger a los derechos inmateriales mediante medidas de esta naturaleza o la de “sancionar” las violaciones de este tipo de derechos. Si así fuera, estaría desde luego injustificada la forma en que se ha hecho.”

#### 3.8.3.1. La presunción de daños del artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

La actual Ley de Marcas incorpora en su artículo 43.5 una nueva alternativa a favor del titular de la marca cuyo derecho ha sido violado de forma similar a la fórmula que se expresa en el artículo 55.5 de la Ley de Diseño Industrial, puesto que parte de un daño mínimo inherente a la infracción que es valorado de forma abstracta, es decir, antes de que esta ocurra<sup>642</sup>. Esta forma de cuantificar el daño supone que cualquier invasión en la propiedad causa un perjuicio notable, y por eso sin necesidad de prueba alguna, tal y como reza en su artículo 43.5, “se tendrá derecho a percibir como mínimo, en concepto de indemnización el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.” Esta presunción es *iuris et de iure* y sirve para mitigar la rígida doctrina jurisprudencial sobre la prueba del daño, debida a la dificultad en la prueba.

Pienso que la frase clave del precepto es “una vez probada la infracción y sin necesidad de ulterior prueba alguna”, ya que de no existir semejante previsión,

---

<sup>641</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños...*cit.*”, p. 1765.

<sup>642</sup> Artículo 43.5 L.M: “el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

siempre y cuando se considerara que el artículo 43.2 de la Ley de Marcas habilita a realizar una acción de enriquecimiento injustificado, poco añadiría el artículo. Es decir, de poco serviría decir a secas que se otorga un 1% de la facturación del producto ilícitamente marcado, (la facturación no es otra cosa que el enriquecimiento que ha obtenido injustamente, aunque para hallar éste se han de restar los gastos que el infractor hubiere realizado) si se diera la posibilidad al damnificado de ejercitar la acción de enriquecimiento injusto consiguiendo que vuelva a su patrimonio toda la facturación que realizó el infractor como consecuencia del hecho ilícito, es decir, el 100% de la misma. Sin embargo, tal y como he explicado, esta acción no está asegurada de manera autónoma en la Ley de Marcas, sino que el citado artículo habilita a que se le otorgue al dañado la posibilidad de, sin realizar ninguna prueba más que la infracción y el causante, conseguir un 1% de la facturación, lo cual es un claro ejemplo de indemnización con forma de valoración abstracta del daño, que no busca entregar una indemnización superior al daño al estilo de lo que hacen los *punitive damages*, y que luego podrá ser completada si se prueba que hubo un daño mayor. Otra cosa sería que el legislador hubiera establecido que el damnificado ingresara el 1% de la cifra de negocios facturada por el infractor, sin especificar que fuera con los productos o servicios ilícitamente marcados, lo cual iría en contra del principio de causalidad. Tal y como argumenta REGLERO CAMPOS<sup>643</sup>: “la dificultad en este caso residirá en probar ese uno por ciento de la cifra de negocios del infractor obtenida con los productos o servicios ilícitamente marcados (prueba que, evidentemente, corresponde al titular del derecho lesionado) por la dificultad que existirá en muchos casos para separar la cifra de negocios de unos productos y otros del mismo productor o distribuidor. En ausencia de prueba que justifiquen los ingresos, éstos podrán fijarse por el informe del perito judicial de forma estimativa (STS de 23 julio 2012 [RJ 2012, 9002])”.

El tipo de indemnización contenida en el artículo 43.5 L.M es una variedad de indemnización distinta a la del recargo de las prestaciones, ya que la fórmula de la Ley de Marcas busca la indemnización valorando el daño de una forma distinta a la

---

<sup>643</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad...*cit.*”, p. 1799.

valoración concreta del daño, a priori, y salvo que se pruebe que el daño fue mayor o incluso menor. Sin embargo, hay otras fórmulas en nuestro panorama legislativo como la figura del recargo de las prestaciones contenida en el artículo 164 TRLGSS que busca principalmente el castigo del empresario por su dejadez a la hora de cumplir con la normativa de riesgos laborales y con las medidas generales de seguridad e higiene, y dicha negligencia haya sido generadora de un daño.

Por lo tanto, a pesar de la opinión de NAVEIRA NARRA<sup>644</sup> y en consonancia con la opinión de REGLERO CAMPOS<sup>645</sup> en este artículo 43.5 de la Ley de Marcas no hay rastro de daños punitivos, ni siquiera se puede decir que sea un ejemplo del carácter sancionatorio de la responsabilidad civil, otra cosa es que dicho objetivo se pueda conseguir indirectamente si el infractor hubiera causado en el caso concreto un daño inferior al 1% y acabe indemnizando por ese 1% porque no lograra probar un daño menor; pero no es esa la razón de ser de la figura.

#### 3.8.3.2. Análisis de las indemnizaciones coercitivas del artículo 55 de la Ley de Marcas.

Además de la presunción de daños contenida en el artículo 42.5 L.M. se estableció otro tipo de indemnización en la que una vez más, el perjudicado no estaría obligado a acreditar daño alguno. Es la llamada “indemnización coercitiva”, pensada para el caso de que se ordene la cesación de actos de infracción de marca y el condenado se retrase en su cumplimiento. Es ese caso se pueden establecer sanciones de como mínimo de seiscientos euros diarios, lo cual supone una novedad en el

---

<sup>644</sup> NAVEIRA ZARRA, M., “La Ley de Marcas de 2001...*cit.*”, p. 372.

<sup>645</sup> *Ibid.*, p. 1798: “en principio, no parece que este concepto indemnizatorio deba ser considerado como una especie de daño punitivo, puesto que la imposición de una indemnización de esta naturaleza sólo está justificada en ciertos casos y bajo ciertos presupuestos siendo así que ese uno por ciento es de aplicación en todo caso, entendido ahora en el sentido de que lo será con independencia de que se pruebe o no daño alguno y, en su caso, de la naturaleza de éste. En consecuencia, la función de este concepto indemnizatorio sería meramente subsidiaria o sustitutiva. Es decir, entrará en juego cuando el titular de la marca considere que no será posible obtener una mayor indemnización mediante la opción por alguna de las alternativas del art. 43.2 LM, por no poder acreditar la existencia de daños superiores”.

ordenamiento jurídico español que sólo conocía las multas coercitivas<sup>646</sup>. Las multas coercitivas se diferencian de las indemnizaciones en que el importe de aquellas no va a parar al perjudicado sino al Estado. Seiscientos euros es lo mínimo que el legislador cree que va a perder por día el damnificado. Esta clase de “indemnizaciones” están justificadas por el hecho de que no es infrecuente que en este tipo de sectores económicos los beneficios obtenidos por el infractor sean superiores a los daños que puedan causar a los titulares de los derechos lesionados. Esta fórmula de las indemnizaciones coercitivas fue poco después también acogida por la Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial que dispone lo mismo en su art. 55.6<sup>647</sup>.

Sin embargo, REGLERO CAMPOS<sup>648</sup> observa la existencia de daños punitivos o penas privadas en este precepto, lo cual me parece inexacto, pienso que debido a la

---

<sup>646</sup> Un ejemplo de multas coercitivas sobre resoluciones judiciales definitivas viene recogido en el artículo 11 de la conocida como Directiva Antipiratería (Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo Y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual): “los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. *Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución.* Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE”.

De momento, el legislador español sigue lejos de introducir en el campo de la Propiedad Intelectual las multas coercitivas para casos en los que el infractor no cese en su actividad ilícita, ya que sólo se pueden apreciar en las previsiones de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (y en particular en su art. 11) y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (y en particular en su art. 95.4), así como finalmente, y con carácter más general, en los arts. 709 y 710 LEC.

<sup>647</sup> Artículo 55.6 de la ley de Diseño Industrial: Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas:

“Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.”

<sup>648</sup> REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad...*cit.*”, p. 89: “puede darse el caso de que el uso de una determinada marca proporcione un elevado beneficio al infractor, y sin embargo cause un daño muy leve a su titular, casos en los que se admite la aplicación de *penas privadas o daños punitivos*, porque en ellos la mera indemnización no supone gravamen alguno para el infractor o ese gravamen es prácticamente inapreciable.

pequeña cantidad impuesta por el legislador a priori no puede deducirse que su fin sea otro que la indemnización, aunque en alguna aislada ocasión los 600 euros que tenga que pagar el infractor sea un importe superior al daño producido. Esta forma de entender los sistemas de valoración abstracta sería contraria a su propio concepto y finalidad resarcitoria. En efecto, entiendo que se predique el componente preventivo que se puede conseguir indirectamente con un sistema de valoración abstracta del daño (o como se ha denominado en el Derecho francés “*a forfait*”<sup>649</sup>) ya que se intimida al infractor a la vez que se otorga un mínimo de protección al damnificado; y que si además se combinara expresamente con otro tipo de acción como la de enriquecimiento injusto, le procuraría una situación de cero beneficio (siempre con el límite del enriquecimiento del perjudicado). Este objetivo es compartido por la responsabilidad civil ya que cumple una función secundaria intimidatoria o preventiva; pero siempre alejada de las características de los daños punitivos.

#### 3.8.4. La naturaleza y componente punitivo del artículo 77 de la Ley de Montes.

Además de la Ley del Honor o de la Ley de Marcas, hay otra clara manifestación en el derecho español de fórmulas indemnizatorias que habilitan a condenar con un importe superior al daño, y que no ha suscitado tanta polémica entre la doctrina sobre su componente punitivo como aquellas. Esta fórmula indemnizatoria se asemeja más a la examinada en el artículo 164 TRLGSS conocida como el “recargo de las prestaciones” por su parecido a los *multiple damages*, y me parece la más curiosa de todas las que se han tratado, debido entre otras cosas a su referencia a una sanción administrativa previa o simplemente posible para fijar a cuanto puede ascender la indemnización civil. Esta fórmula es la que se da en Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, que

---

Igualmente se puede considerar una cierta manifestación de daños punitivos la posibilidad que se ofrece al titular del derecho de marca violado de solicitar como indemnización los beneficios obtenidos por el infractor, acción que se ejercitará normalmente como es lógico cuando tales beneficios sean superiores (siempre, naturalmente, que sean acreditados)”.

<sup>649</sup> Como ya he tenido ocasión de mencionar, los sistemas de valoración abstracta del daño o a forfait establecen de manera previa a que se produzca el daño una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales.



en su artículo 77, reparación del daño e indemnización, dice lo siguiente (las cursivas son para resaltar la parte del artículo que considero de mayor importancia):

“1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal.”

“2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de esta ley se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por reparación las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así como los perjuicios causados.”

*“3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio y en el caso de montes declarados de utilidad pública se ingresará en el fondo de mejoras regulado en el artículo 38.*

#### 3.8.4.1. Análisis del artículo 77.1 y 77.2 de la Ley de Montes.

El apartado número 1 del artículo 77 de la Ley de Montes, simplemente se limita a recordar algo obvio en materia de responsabilidad civil, que además de la multa administrativa o sanción penal que se pudiera imponer al infractor, este último tiene la obligación de reparar el daño al perjudicado, que podrá ser el Estado o un particular, ya que el concepto de monte es definido en el artículo 5 de la ley en un sentido muy amplio, como todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas o arbustivas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Además, la Exposición de Motivos de la ley deja

claro que: “por su titularidad los montes son públicos o privados, pero todos son bienes que cumplen una clara función social y por tanto están sujetos al mandato constitucional según el cual las leyes delimitan el derecho y al mismo tiempo la función social de la propiedad”.

La obviedad a la que se hace referencia en el artículo 77.1 de la Ley de Montes de que el concepto de indemnización civil por daños y perjuicios es compatible e independiente a la multa administrativa, es impuesta directamente por la Constitución (la reparación del daño causado para infracciones contra el medio ambiente) y además se consagra en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, que estableció que con carácter general “las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización de daños y perjuicios causados”. Es una obligación la de indemnizar que el Tribunal Supremo calificó de “ajena a la sanción administrativa” aunque tenga un carácter gravoso<sup>650</sup>.

El punto 2 del artículo 77 de la Ley de Montes trata las formas de reparación de igual forma que el criterio general establecido en el artículo 110 del Código Penal, que se decanta como primera opción por la restauración del monte o ecosistema forestal a la situación previa, y cuando no se puede optar por la restauración el causante del daño tendrá la obligación de indemnizar al perjudicado.

#### 3.8.4.2. Análisis del artículo 77.3 de la Ley de Montes, en su parte primera.

La particularidad y especialidad de la primera frase del artículo 77.3 de la Ley de Montes habla por sí sola: “podrá requerirse asimismo indemnización cuando el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista”

---

<sup>650</sup> STS de 24 de enero de 1991. En el mismo sentido se ha pronunciado la STS de 17 de septiembre de 1996, en la que se considera que el vertido de residuos contaminantes especialmente nocivos, aparte de sancionarse como falta muy grave, determina la obligación de indemnizar.

¿Quiere el artículo decir que si el beneficio del infractor es inferior a la máxima sanción prevista no puede requerirse ningún género de indemnización? Evidentemente no se puede entender así el artículo, ya que eso supondría que si al infractor se le acaba imponiendo la máxima sanción en vía administrativa, y sin embargo no ha tenido beneficios que la superaran, no podría requerírsele la reparación del daño causado, lo cual iría en contra de los principios generales de la responsabilidad civil. Incluso para que se cumpliera con lo dispuesto en el artículo no haría falta que efectivamente se le impusiera la sanción, sino implemente que se previera una infracción superior al beneficio económico del infractor. Si esto fuera así no se le daría derecho a recuperar lo perdido a la persona que encuentra que su monte, por ejemplo, ha sido quemado. Otro argumento a favor de esta tesis es la existencia de la palabra “asimismo”, que parece ser utilizada como sinónimo de también, de que también se puede indemnizar en esos casos, como un añadido que sin leer la frase siguiente parece un tanto obvio.

#### 3.8.4.3. Análisis del artículo 77.3 de la Ley de Montes, en su parte segunda.

Las más profundas dudas acerca de la naturaleza de la interesante fórmula indemnizatoria incluida en el artículo 77.3 de la Ley de Montes, se producen en su última frase, que dispone lo siguiente: “esta indemnización será como máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio”. Surgen varias cuestiones con la lectura del precepto: parece que se limita la indemnización al valor del doble del beneficio obtenido por el infractor, limitando por tanto una indemnización en relación al beneficio obtenido por el infractor, lo cual es inédito en nuestro ordenamiento, y que recuerda al artículo que dio origen a la desafortunada figura del método del triple cómputo del daño: el artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870 entonces vigente en Alemania que disponía que “el responsable de la intromisión que hubiese actuado sin culpa, responde por el daño causado con el límite del importe del enriquecimiento experimentado”.

Por otro lado, podría interpretarse que el artículo 77.3 de la Ley de Montes utiliza un criterio de valoración para calcular la “indemnización” que no está

relacionado con el daño, sino basado en el beneficio obtenido por el infractor y limitado por él. Según esta hipótesis, donde el legislador dijo “indemnización” en realidad estaría diciendo “restitución”. En todo caso parece que en la redacción del artículo se ignoró que el beneficio del infractor debe discurrir por un cauce distinto al de la indemnización, y no tiene nada que ver con ésta, sino con la acción de enriquecimiento injustificado.

#### 3.8.4.4. Naturaleza jurídica de la fórmula establecida en el artículo 77.3 de la Ley de Montes.

Examinaré las dos posibles naturalezas que puede tener la fórmula indemnizatoria en la Ley de Montes:

1.- Como verdadera acción de enriquecimiento injusto oculta bajo la mal llamada “indemnización”.

La primera hipótesis que surge cuando se quiere analizar la naturaleza jurídica de esta fórmula es que quizás el legislador ha vuelto a equivocarse (como sucedía en la Ley del Honor) a la hora elegir el término indemnización de daños y perjuicios, en vez de escoger el de “enriquecimiento injusto” que supone la reintegración del beneficio injustamente atribuido al infractor como consecuencia de su hecho ilícito. Según esta hipótesis el legislador hace mención a la indemnización, pero verdaderamente se refiere al enriquecimiento injusto. De ahí que se diga “podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista”, porque si la sanción fuera superior o igual al enriquecimiento injustamente obtenido por el infractor, cuando éste lo pagara se quedaría sin ningún beneficio y la multa cumpliría su labor, aunque el montante de la misma iría al fisco. En todo caso, y si se acepta dicha teoría, se estaría ante una acción de enriquecimiento injusto que sería única en el sistema legislativo español, y posiblemente mundial, ya que la frase *“Esta indemnización será como máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio”* iría en contra de la propia naturaleza de la acción que es retirar al infractor lo que no es suyo y devolvérselo al titular, pero sin superar el importe su importe en el doble, cosa que parece posibilitar el artículo. En principio, no

me parece razonable pensar que haya cabida para “acciones de enriquecimiento injusto punitivas” por lo que no parece que esta teoría sea la correcta.

## 2.- Como una verdadera indemnización de daños y perjuicios.

Por otro lado, si el precepto se entendiera como una verdadera indemnización derivada de la acción de daños y perjuicios también daría un resultado totalmente novedoso, porque se estaría vinculando el límite del importe de la indemnización a algo completamente independiente del daño, al doble del beneficio obtenido ilícitamente. Esto siempre y cuando se de el componente de que la sanción administrativa no supere el importe indemnizatorio, por lo que se limitaría la cuantía de dicho importe cuando éste fuera inferior a la sanción administrativa. Si lo que el legislador quisiera fuera que el infractor no obtuviera ninguna rentabilidad de su ilícito, hubiera bastado articular una acción de enriquecimiento injusto ordinaria, además la multa serviría para darle una (proporcional) sanción preventiva y punitiva, y no es necesario, en mi opinión, articular este tipo de fórmulas.

Para los que defiendan la tesis de que nos hallamos ante una indemnización, se puede decir que si se concibiera como una acción de enriquecimiento injusto no debería condicionarse a que dicho enriquecimiento fuera superior a la sanción administrativa, pero es que si fuera una indemnización tampoco se podría condicionar a ello. Si partiendo de que es una indemnización se condiciona a ese hecho, estamos ante una indemnización “supuestamente privilegiada e independiente del daño” que entra en juego cuando el beneficio obtenido por el infractor es superior a la máxima sanción prevista. Esto, además de que como he tenido ocasión de mencionar se podría combatir con una simple acción de enriquecimiento injusto ordinaria, provoca la paradoja de que se podría acabar indemnizando al perjudicado por un valor inferior al daño ya que toma su referencia en el enriquecimiento obtenido por el infractor. Por eso digo que es una indemnización “supuestamente privilegiada”, que juega como tope en la determinación de la indemnización, y por tanto se estaría ante una protección privilegiada que se convertiría realmente en un enemigo para el perjudicado. Mientras la multa que se pudiera imponer no fuera superior al beneficio económico del infractor, no habría cabida para esa indemnización “supuestamente privilegiada” y desnaturalizada, en la que el importe de la misma no guarda relación

con la reparación del daño, lo que la hace muy parecida a los “*multiple damages*” pero con la diferencia de que aquí no se dobla el valor del daño producido, sino del enriquecimiento obtenido por el infractor, de forma potestativa puesto que la ley menciona “*como máximo*”.

La lógica implica pensar que el juzgador sólo utilizará la “indemnización privilegiada” que establece el artículo bajo la frase “podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista, esa indemnización será como máximo del doble...” cuando el daño ocasionado no sea superior al doble del beneficio obtenido por el infractor, ya que de lo contrario se estaría como he mencionado perjudicando económicamente al damnificado, puesto que la indemnización la modulará el juzgador con el tope del máximo del doble enriquecimiento injustificado (la ley dice expresamente “como máximo”, poniendo un tope) teniendo en cuenta una serie de ingredientes en la acción o en sus consecuencias que hacen más grave o injusto el hecho, lo que es otra característica en común con los daños punitivos, en su forma de “*multiple damages*”.

Cabe concluir que si se aprecia que la suma añadida que establece el artículo 77.3 de la Ley de Montes es una acción de naturaleza restitutoria del enriquecimiento injusto camuflada bajo el nombre de indemnización, el resultado es sorprendente y chirría con todas las reglas del Derecho Civil. Sin embargo, si se aprecia como una verdadera indemnización de daños y perjuicios las dudas e incoherencias también abunda, lo cual me lleva a realizar la siguiente conclusión:

#### 3.8.4.5. Conclusión.

Como conclusión tengo primero que poner de manifiesto que posiblemente la falta de doctrina consolidada en referencia a la responsabilidad civil en la Ley de Montes, ha hecho posible que este artículo 77, tan impreciso y falto de rigor jurídico, haya conseguido durar más de 13 años (desde que se aprobó la ley en 2003). Pienso que deberían aclararse en adelante las contradicciones que han sido expuestas *supra* mediante una reforma que por lo menos no establezca como elemento de cálculo del máximo indemnizatorio el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, y mucho

menos se le den facultades tan amplias al juez<sup>651</sup> para establecer una indemnización que no puede ser calificada de indemnización punitiva *stricto sensu*, pero que sí que comparte características sancionatorias o punitivas que tanto recuerdan como he mencionado a los “*multiple damages*” norteamericanos.

### 3.9. Daño moral y daños punitivos.

El daño moral es uno de los temas más controvertidos de todos los que se pueden encontrar en el panorama de la responsabilidad civil actual<sup>652</sup>. La falta de claridad en este tema comienza en su propio concepto, ya que como sostiene GÓMEZ LIGÜERRE, “en pocas cuestiones relacionadas con el derecho de daños, en todos los ordenamientos, existe un consenso tan unánime como el que existe en torno a la imposibilidad a la hora de definir el daño moral. Y es que sólo queda el consuelo de buscar su concepto por exclusión, contraponiéndolo al daño patrimonial.”<sup>653</sup>

La función del daño moral es la salvaguarda de un derecho general a la integridad psicofísica de cada persona, que se manifiesta en los sistemas jurídicos modernos si como consecuencia de un ilícito se ha generado un sufrimiento en la

---

<sup>651</sup> Ya que en el artículo 73.3 de la Ley de Montes se establece que “la indemnización será como máximo el doble...”, y sin embargo no se le detallan las circunstancias en las que el juzgador ha de basarse para hacer uso de esa opción. No se sabe si para imponer una indemnización del doble, se valorará el dolo, pero no entendido en el sentido del artículo 1107 C.C. (esto es, el conocimiento de que la obligación está siendo incumplida, pudiendo faltar por tanto la intención de dañar) sino en el sentido de intención de dañar; además de otras notas como las reducidas posibilidades de que la infracción pudiera haber sido denunciada, o el amplio margen de beneficio que ésta entrañaba o podría entrañar al infractor, al estilo de los daños punitivos en su variedad *multiple damages*. La valoración de las características de la infracción para imponer una especie de pena en los casos más perversos sería una similitud con las legislaciones donde se aplican los daños punitivos, como por ejemplo en Argentina, donde se dice de ellos textualmente “a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva, fijándose su monto prudencialmente tomando en consideración las circunstancias del caso”.

<sup>652</sup> Díez PICAZO, L. Y DE LEÓN, P., *El escándalo del daño moral*, Ed. Civitas, Madrid, 2008, p. 1.: “en los últimos tiempos, se han ido produciendo -o se están produciendo- decisiones de los tribunales en que la figura del daño moral se ha aplicado -o se aplica- con escasa coherencia. No es lo más grave la trivialización que se produce de este enormemente difícil concepto, sino la deformación que es consecuencia de ello, de manera que si era comprensible que nunca hubiéramos tenido una idea especialmente clara de qué debe entenderse por “daño moral”, esa idea es hoy menos clara que nunca, como ocurre casi siempre cuando los conceptos jurídicos complejos caen en manos de juristas desprovistos de la necesaria experiencia.”

<sup>653</sup> GÓMEZ LIGÜERRE, C., “Concepto de Daño moral...*cit.*”, p. 51

esfera moral del perjudicado. Sin embargo, no se presenta en todos los ordenamientos de esta forma tan general, ya que algunos códigos limitan este tipo de daños a los casos expresamente previstos por las leyes, como por ejemplo hace el artículo 2059 del Código Civil Italiano o el 253 del B.G.B.

La protección que otorga el daño moral no es sobre un concepto general o abstracto a la integridad psíquica, sino como es lógico, sólo le interesan las lesiones que tengan causa en la privación de un bien jurídicamente protegido, es decir, se requiere el elemento de la antijuridicidad. Es necesario mencionar el papel que juega en el Derecho civil la antijuridicidad, que es bien distinto al que juega en el Derecho penal. En aquél, cualquier conducta es merecedora de reproche jurídico siempre que quiebre el orden de cosas que se protege en el artículo 1902 CC si es la responsabilidad es extracontractual y al 1107 CC si se trata de responsabilidad civil contractual. En el Derecho penal, sin embargo, sólo interesan los tipos penales que vienen establecidos en el Código Penal, por lo que todo lo que allí no se encuentre queda fuera de cualquier género de reproche. El problema es que la integridad psíquica o moral es algo ciertamente subjetivo, ya que depende de cada persona un mayor o menor sufrimiento para una misma conducta ilícita, no obstante no cabe duda de que se necesita que ésta sea socialmente reprobable. No sirve cualquier conducta para que se pueda producir un daño moral indemnizable, puesto que tiene que contener el ingrediente de la culpa o negligencia que establece el artículo 1902 del Código Civil. Por ello, no podría aceptarse que cualquier conducta dolosa que finaliza en un daño moral sea digna de indemnización, ya que tiene que traer causa en un ilícito civil, penal o administrativo.

La jurisprudencia española, en consonancia sobre lo mencionado con respecto al elemento de la antijuridicidad del daño moral, reconoce los daños morales tanto en casos de muerte (STS sala primera, de 3 de septiembre de 2012) como consecuencia de que un avión contratado por el Ministerio de Defensa español se estrellara con los militares que transportaba, como en casos de incumplimiento de contrato<sup>654</sup> (STS de la

---

<sup>654</sup> Tengo que mencionar que en la doctrina española, la posibilidad de indemnizar el daño moral derivado de un incumplimiento contractual se admite de forma mayoritaria: PÉREZ ONTIVEROS BAQUERO, C.,



sala primera de 15 de junio de 2010) sobre un caso de cierre de empresa. También se ha apreciado por la infracción de leyes civiles especiales que expresamente reconocen el derecho al daño moral (STS sala primera de 14 de abril de 2007) por la inscripción de un dibujo como marca sin el consentimiento del autor. Se puede apreciar que en definitiva, cualquier género de negligencia o incumplimiento puede ser susceptible de generar un daño moral, siempre y cuando se aprecie por el Tribunal que se ha lesionado un derecho digno de protección y esa lesión genere un daño en la esfera más sensible del perjudicado, su esfera moral<sup>655</sup>.

### 3.9.1. Naturaleza jurídica del daño moral

La opinión doctrinal mayoritaria interpreta al daño moral como una representación más del daño, es decir, un perjuicio distinto de lo que configura una misma realidad, lo cual se evidenciaría por la posibilidad de definir ambos tipos de daños por negación el uno del otro<sup>656</sup>. La jurisprudencia española le considera una más de las manifestaciones del principio *neminem laedere*, (STS de 6 de diciembre de 1912 o la de 2 de diciembre de 1946 que son pioneras a la hora de concebir el daño moral como un daño más a valorar para calcular el perjuicio total del perjudicado). Elementos del daño moral tales como el sufrimiento, el dolor, la pérdida de seres queridos, etc, son indemnizables, pudiendo la compensación en dinero conseguir una *cierta* reparación y satisfacción, o al menos la compensación.

---

*Daño Moral por Incumplimiento de Contrato*, Ed. Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 89. Sobre las distintas opiniones a favor o en contra: RODRIGUEZ GUTIÁN, M., "Indemnización del daño moral contractual. Comentario la STS 28 de marzo de 2005", *Revista de Derecho Patrimonial*, Nº 16/2006, 2006, pp. 279 a 281.

<sup>655</sup> Siempre que haya habido un elemento extra de injusto en las características del hecho enjuiciado supondrá un mayor dolor en la esfera moral del perjudicado. Así se produjo en la STS sala primera de 18 de junio de 2002 en la que el damnificado descubrió un engaño sobre la paternidad de sus dos hijas del matrimonio, o la STS de 10 de junio de 2012, en la que se enjuicia el daño moral provocado por vaciar por error un nicho y trasladar los restos a una fosa común.

<sup>656</sup> GÓMEZ LIGÜERRE, C., "Concepto de daño moral...*cit.*", p. 52: "la posibilidad de definir ambos tipos de daños por la negación el uno del otro evidencia que se refieren a una misma realidad, a un perjuicio que sufre la víctima"

En esta línea se ha pronunciado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un tema de propiedad intelectual<sup>657</sup>, en su sentencia de 17 de marzo de 2016. Expone la citada sentencia que un daño moral (como el menoscabo de la reputación del autor de una obra), siempre que se haya demostrado, constituye un componente del daño efectivo que éste ha sufrido, de tal manera que aunque haya dificultades para su determinación, o el texto del legislador (en este caso la Ley de Propiedad Intelectual) no haga expresa referencia a él, se puede indemnizar siempre que no lo prohíba la ley, pero tendrá que hacerse de forma diferenciada, separándolo del valor al que asciende el daño patrimonial. Esto no hace sino confirmar lo que ya había aclarado la jurisprudencia española en la STS de 6 de diciembre de 1912<sup>658</sup> y de 2 de diciembre de 1946<sup>659</sup> y que tiene su origen en la regla general del “*naeminen*

---

<sup>657</sup> El perjudicado había elegido el método de indemnización conocido como licencia o regalía hipotética (es decir, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si Mandarin y Mediaset le hubieran pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual vulnerado), establecido en la LPI. El Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de Madrid estimó parcialmente el recurso y condenó a Mandarin y a Mediaset a abonarle 3.370 euros por el daño material causado por la infracción y 10.000 euros por el daño moral sufrido.

La Audiencia Provincial de Madrid, que conoció del recurso de apelación de Mandarin y Mediaset contra la sentencia dictada en primera instancia, redujo el importe de la indemnización adeudada en concepto de licencia hipotética a 962,33 euros y anuló en su totalidad la condena de Mandarin y Mediaset a indemnizar el daño moral sufrido.

El Tribunal Supremo alberga dudas respecto de la interpretación que ha de darse a la ley española, destinada a transponer en el Derecho español la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal Supremo pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una violación de su derecho de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial, calculada sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, puede solicitar además la indemnización del daño moral causado. En su sentencia, el Tribunal de Justicia, siguiendo las conclusiones presentadas por el Abogado General Wathelet, declara que la Directiva permite al perjudicado reclamar también la indemnización del daño moral sufrido. El Tribunal de Justicia destacó que el hecho de que la Directiva no incluya el daño moral como elemento que las autoridades judiciales han de tener en cuenta cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, no excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. Al contemplar la posibilidad de fijar un importe a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios que se base, al menos, en los elementos que menciona, la Directiva permite incluir en dicho importe otros elementos, como la indemnización del daño moral.

<sup>658</sup> A pesar de que el recurrente afirmaba que el daño moral no era indemnizable porque no existía precepto expreso que habilitaba al juez para imponerlo, “el juzgador se limitó a apreciar las distintas manifestaciones del daño”.

<sup>659</sup> Existe la obligación de reparar el daño causado, sin limitaciones que no autoriza el artículo 1902 del Código Civil, concorde con el 106 de ese mismo texto.

*laedere*” o el principio de que quien realiza un daño está obligado a indemnizarlo en su totalidad, contando por supuesto con el daño moral, si es que éste se ha producido.<sup>660</sup>

### 3.9.2. Otros puntos de vista de la doctrina: las diferentes concepciones acerca de la naturaleza punitiva del daño moral.

A pesar de que defendiendo el componente compensatorio de la indemnización por daño moral, que pasaría por tanto a formar parte junto con el patrimonial del valor total del daño, integralmente considerado, tal y como aprecia YZQUIERDO TOLSADA también existen autores que ven en él una naturaleza punitiva o cuasi punitiva<sup>661</sup>: “una de las teorías, la clásica, dice que la indemnización por el daño moral tiene un carácter de auténtica pena privada, que persigue un castigo del agresor al tiempo que una fórmula de disuasión para posibles conductas similares en el futuro. De hecho, se ha dicho que en nuestro país se aplica la función preventiva de la responsabilidad civil bajo el disfraz de mera reparación. Dicen que la esfera moral no podrá verse recompensada por el dinero: es inmoral pensar que el hijo lesionado por la muerte del padre va a verse satisfecho por medio del dinero”. Esta idea ha sido defendida por autores como DEMOGUE, RIPERT Y SAVATIER y concretamente ha tenido gran repercusión en la doctrina italiana cuyo máximo representante, en mi opinión, es BONILINI<sup>662</sup>, quien no obstante matiza que la tesis enunciada que muestra el daño moral como una pena privada no se muestra siempre adecuada para explicar la verdadera realidad y complejidad del fenómeno del daño moral. Tal afirmación la fundamenta señalando que no le parece viable que las personas perjudicadas por la muerte de un familiar puedan eliminar el sentimiento de desasosiego obligando al responsable a reconocerse como tal ante ellos, siendo probable que una suma de dinero pueda, en ocasiones, ayudar a que quien la recibe pueda procurarse cierto “placer”. Sin embargo, este placer no podrá en la mayoría de los casos, ni equipararse al daño sufrido, ni acercarse

---

<sup>660</sup> MARTINEZ COCO, E., “La responsabilidad por el hecho de los dependientes”, *Diálogo con la Jurisprudencia*, Nº 4, 1997, p. 117. El citado autor, en este pasaje de la obra, en resumen piensa que esta regla tiene su excepción en el artículo 1903 del Código Civil: la responsabilidad del principal por un hecho causado por sus dependientes.

<sup>661</sup> YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil Extracontractual...cit.*, p. 580.

<sup>662</sup> BONILINI, G., *danno non patrimoniale*, Ed. Giuffrè, Milan, 1983, pp. 269 y ss.

a una especie de contraprestación o restablecimiento del equilibrio que el hecho ilícito ha roto.

Con respecto a la posición doctrinal que acabo de exponer, que considera el daño moral como una indemnización de naturaleza o con propiedades punitivas, considero que parte de una afirmación un tanto arriesgada, la cual se basa en que el daño moral no pueda nunca verse recompensado por una suma económica. Por esa misma razón, y haciendo extensibles los argumentos mencionados *supra*, tampoco se podría apreciar una estricta función compensatoria en el pago en concepto de indemnización por una patología o lesión que no tenga solución en la esfera física del perjudicado, lo cual por otro lado se verá a la larga reflejado también en su esfera psicológica. Y es que en opinión de la STS de 6 de diciembre de 1912, que comparto: “nunca es bastante –el importe de la indemnización por daño moral- como resarcimiento absoluto de ofensas tan graves, al fin es la que se aproxima más a la estimación de los daños morales directamente causados a la joven”, entonces, una vez se ha dado por bueno el dinero como moneda de cambio puesto que es la forma que más se aproxima al resarcimiento, hay que hacerlo con todas las consecuencias, ante la imposibilidad de obtener otro método que consiga borrar el daño moral de la esfera interna del perjudicado.

Como conclusión respecto a la naturaleza del daño moral, pienso que la tesis que considera que los fines de la indemnización por daño moral son distintos a la de el daño material o físico, subestima que el importe que se otorga por el juez como indemnización persigue en todas sus manifestaciones (sea o no sea patrimonial) la finalidad de la reparación. Se puede llegar a decir que en uno de los casos el importe al que asciende la reparación tendrá características, y será visto desde la óptica de la compensación (el del daño moral) y en los otros de resarcimiento (el patrimonial); pero ambas formas (compensación y resarcimiento) son para nuestro derecho, y la mayoría de la doctrina, válidas para reparar el daño, encontrando su fundamento último en el principio de la “reparación integral del daño”. Que en ocasiones el dinero no pueda reparar la muerte de un familiar no quiere decir que la indemnización no tenga como objetivo el resarcimiento. Como bien aprecia LASARTE ÁLVAREZ: “sólo el

daño patrimonial puede ser propiamente resarcido, mientras que los daños morales, no patrimoniales, no son resarcibles, sino sólo, en algún modo, compensables”<sup>663</sup>. En la misma línea se pronuncia la STS de 7 de febrero de 1962<sup>664</sup>.

### 3.9.3. ¿Se podría llegar a considerar el daño moral como un daño punitivo?

En este apartado, centraré la atención en determinar los casos en los que el daño moral ha generado doctrina contradictoria con respecto a su naturaleza y fines, que en principio están alejados de la función punitiva-preventiva, y por supuesto de los daños punitivos. REGLERO CAMPOS, analizando las características de los daños punitivos, los acerca peligrosamente a la esfera del daño moral, realizando la siguiente argumentación: “creo que no debe descartarse la idea de que, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, pueda imponerse al dañante un coste añadido a modo de “reparación civil extraordinaria” que no fuera fraccionable ni repercutible, y que consistiría en una cantidad suplementaria a la exclusivamente reparatoria o compensatoria. Es decir, se trataría de una obligación de “indemnizar” no concebible como excedente de la cuantía en que fueron valorados los daños, sino, “prima facie”, como expansión de la imputación causal en lo relativo a los daños indemnizables o, *sobre todo, como extensión del daño moral* (STS Sala 2ª, de 23 enero 2002 [RJ 2002, 2633])”.

Desde mi punto de vista, comparto la idea que subyace en la argumentación de REGLERO CAMPOS de la necesidad de que el Derecho civil busque algún método indemnizatorio que sirva para prevenir ciertos ilícitos, ya sea bajo el concepto de *multiples damages* (como he apoyado en esta investigación para ciertas parcelas del ordenamiento como la propiedad intelectual y métodos indemnizatorios como la regalía hipotética) o sea bajo el de “responsabilidad civil extraordinaria”. Así se

---

<sup>663</sup> LASARTE ÁLVAREZ, C., *Principios de Derecho civil. Derechos de Obligaciones*, Ed. Trivium, Madrid, 1993, pp. 340 y 341

<sup>664</sup> En palabras de la citada sentencia: “el dinero no puede aquí cumplir su función de equivalencia como en materia de reparación de daño material, la víctima del perjuicio moral padece dolores, y la reparación sirve para establecer el equilibrio roto, pudiendo gracias al dinero, según sus gustos y temperamento, procurarse sensaciones agradables, o más bien revistiendo la reparación acordada al lesionado, la forma de una reparación satisfactoria puesta a cargo del responsable del perjuicio moral, en vez del equivalente del sufrimiento moral”.

conseguiría luchar contra los infractores que asumen las consecuencias de la máxima sanción posible y realizan el ilícito a sabiendas de que la sanción, nunca podrá ser superior al daño por ellos causado. Tal y como ya he expuesto, son muchos los casos en los que los infractores se permiten la licencia de ignorar las reclamaciones del perjudicado, ya que son conocedores de que pase lo que pase, el ilícito les habrá resultado económicamente rentable, y no tienen miedo a que la desfavorecida parte perjudicada llegue a litigar. Esta es una actuación que realiza la parte más fuerte con un notable desprecio al Derecho y a la Justicia, que es un valor superior en nuestro ordenamiento jurídico<sup>665</sup>. Este hecho ha sido expuesto a lo largo de la investigación con innumerables ejemplos, y es uno de los argumentos a favor de la introducción de los daños punitivos u otras formas que indemnicen por un valor superior al daño. Sin embargo, sería recomendable que se extremara la precaución por parte de la doctrina para no caer en el no infrecuente error de la difuminación y falta de consenso con respecto al concepto del daño moral, ya que no puede resultar una suerte de cajón de sastre en el que se pueda incluir una extensión del daño, ya sea material, físico o moral, por encima del valor real del daño que se calcula para el caso concreto. El daño siempre ha de equivaler a una cantidad determinada, y su vertiente moral nunca podrá ser la extensión de ninguna representación del mismo, sino el resultado de un cálculo diferenciado del daño psicológico.

Es especialmente importante la necesidad de concreción del término, porque además de la argumentación ya analizada de REGLERO CAMPOS, hay otros autores como DE SALAS CLAVER<sup>666</sup> que confunden el concepto del daño moral asemejándolo a una

---

<sup>665</sup> La mencionada injusticia se aprecia con claridad en las reclamaciones de cuantía menor a 2.000 euros, para las cuales no hace falta ni abogado ni procurador, y en las que no hay costas salvo que la otra parte tenga que desplazarse desde otra comunidad. Lo menciono con conocimiento del artículo 32.5 LEC en el que se dice que si se aprecia temeridad en la conducta el tribunal condenará en costas aun en los juicios verbales de menos de 2.000 euros. El problema es que esa condena en costas nunca se podrá hacer efectiva, ya que se impugnarán por abusivas o indebidas puesto que para el procedimiento no era preceptivo ni abogado ni procurador, salvo si la otra parte ha tenido que desplazarse desde otra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el infractor temerario no tiene ningún incentivo en cumplir más que el que deriva del devengo de intereses en estos casos (reclamación menor de 2.000 euros), en este caso ni siquiera tendrá el miedo a incurrir en costas.

<sup>666</sup> De SALAS CLAVER, J., “Daños Punitivos la Pregunta es Cuándo”, *Práctica de derecho de daños, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, Nº 55, 2007, p. 8:

Desde el punto de vista del citado autor es un “encomiable y exitoso esfuerzo por parte del profesor REGLERO CAMPOS el rechazo al reproche de que los daños punitivos generen un enriquecimiento injusto,

cantidad por encima del valor del daño (lo aproximan al concepto de daño punitivo o *multiple damage*), y lo hacen al examinar la Ley 1/1982, del Honor Intimidad y Propia Imagen. Conviene dejar claro que el daño moral ha de ser considerado como tal, y otras formas de valoración *prima facie* del daño han de ser eso, una forma de valoración abstracta y a priori del mismo, que es exactamente a lo que se refiere el párrafo de la sentencia mencionada<sup>667</sup> por REGLERO CAMPOS en la cita anteriormente expuesta, para argumentar la cantidad añadida en concepto de “reparación civil extraordinaria” del daño moral. Efectivamente, en la STS de 23 enero 2002 no se hace sino calificar que el daño moral será mayor cuando medie una conducta dolosa, lo cual parece incontestable y rigurosamente cierto, porque como se argumenta en la citada sentencia, la perversidad, el dolo penal (la intención de cometer el ilícito) supone un mayor daño en la esfera psicológica o moral del perjudicado. A lo que la sentencia se refiere, y lo que en puridad de conceptos sería recomendable entender, no es que el daño moral permite “extender” al buen criterio del juez (tomando en cuenta para dicha extensión distintas circunstancias intelectivas y volutivas del demandado, considerando en definitiva la injusticia en el caso concreto para, aprovechando la laxitud y difícil valoración del daño en el espíritu, condenar más allá del mismo) el

---

ya que podrían ser el plus de daño moral que, sufrido por el perjudicado, supone la conducta ilícita del responsable.”

El problema es que aquí se mezclan en una misma frase conceptos tan distintos como daños morales, enriquecimiento injusto y daños punitivos. El peligro que eso conllevaría, es que si se consideran los daños morales como una suerte de daños punitivos o indemnización punitiva se difuminarían aquellos de tal modo que podrían llegar a computar por un importe superior en una gran cifra al valor del real daño causado. Además, encontraríamos otro problema en la definición de conceptos, ya que una cosa es daño moral, que efectivamente podría ser aumentado con base en distintos criterios tales como la actuación dolosa del infractor u otros; pero que seguiría siendo daño moral, y otra cosa bien distinta sería un daño punitivo que por definición será siempre superior al daño tanto moral como físico o como material, manifestaciones estas de las formas en las que se compone el daño globalmente considerado.

<sup>667</sup> STS Sala segunda, de 23 enero 2002: “el criterio adoptado para indemnizar al perjudicado es el del baremo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. En este sentido, hay que decir que la opción como tal no es en modo alguno arbitraria, puesto que supone anclar la decisión en materia indemnizatoria en parámetros establecidos en sede parlamentaria con carácter general. Ahora bien, lo que sí es reprochable a la sentencia es la adhesión mecánica a aquéllos, sin tener en cuenta que no son de imperativa aplicación a supuestos que no tienen origen en accidente de circulación; y que lo que aquí se indemniza son las consecuencias perjudiciales debidas a una acción criminal dolosa, que, sin duda, comporta un claro plus de perversidad y *la consiguiente acentuación del daño moral* en quien la padece. Por eso, se considera que la indemnización por secuelas deberá elevarse en los términos que se dirá en la segunda sentencia”.

importe de la indemnización por encima del valor del daño, sino que el aumento del daño moral se basa en que realmente ha habido un daño mayor en la esfera psicológica del perjudicado, debido a cualquier circunstancia que convenza al juzgador de ello (como por ejemplo las características de la acción), pero lo que nunca se podrá apreciar será la extensión punitiva o preventiva del daño moral, puesto que nunca se podrá indemnizar por encima del mismo según el sistema civil actual.

#### 3.9.4. Funciones preventivo-punitivas del método utilizado por el baremo de tráfico para calcular la indemnización por daños psicofísicos.

Tanto el daño moral como el patrimonial pueden valorarse *prima facie* como de hecho sucede en el actual baremo de tráfico que contiene la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre<sup>668</sup>, en el que se establecen importes prefijados para los distintos tipos de daños que puedan ocurrir a las personas afectadas por un accidente de circulación; pero este hecho no tiene necesariamente la consecuencia de que se esté aplicando ninguna sanción punitiva-preventiva. El sistema del baremo se incorporó con ocasión de la refundición de la normativa sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, e incluye la valoración del daño moral en las cifras indemnizatorias, con la salvedad de los daños morales complementarios (que se apreciarán cuando una sola secuela alcance al menos sesenta puntos) o de que el resultado de las concurrentes tras aplicar la fórmula prevista en el artículo 98, alcance al menos ochenta puntos. Para su valoración se tienen en cuenta los dolores extraordinarios que pudiera padecer el perjudicado, su edad, y en definitiva el perjuicio psicofísico, por tanto el legislador entiende que existe una relación lógica entre el dolor físico y el psicológico.

En el actual baremo la simple existencia de dolo en la conducta infractora no es sinónimo de una mayor condena en concepto de indemnización. Se podría haber

---

<sup>668</sup> MEDINA CRESPO, M., *La valoración civil del daño corporal: bases para un tratado*, Ed. Dykinson, Madrid, 2000, p. 12.



establecido, sin embargo, que por ejemplo la pérdida de una extremidad como consecuencia de la actividad dolosa del infractor equivaliera a un importe indemnizatorio en concepto de daño moral mayor que si el daño hubiera sido realizado sin esa nota de perversidad. Algo parecido, por la vinculación del daño moral al dolo, es la solución que encontró el legislador italiano en su vigente Código Civil, ya que en su artículo 2.059 dispone que el daño inmaterial debe ser compensado sólo en los casos que determine la ley<sup>669</sup>, y debido a que se menciona el daño moral en el artículo 185 de su Código Penal<sup>670</sup> se llega a la conclusión de que sólo se encuentra daño moral cuando hay dolo, que es el requisito indispensable para que se produzca un delito, con la salvedad de los imprudentes.<sup>671</sup>

En nuestro país, a pesar de que en sus comienzos el sistema del baremo encontró grandes dudas reflejadas en la doctrina y jurisprudencia que a su vez se convirtieron en hasta diez cuestiones de inconstitucionalidad que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional, finalmente hubo pronunciamiento firme sobre la posibilidad de que los daños morales y personales fueran calculados con un mismo baremo y sin entrar a valorar el especial dolor de cada individuo. El pronunciamiento sobre la razonabilidad de distinguir entre daños personales y materiales a los efectos de aplicar el sistema de baremos se produjo en la STC 181/2000 de 29 de junio<sup>672</sup>. Si se quisiera haber utilizado

---

<sup>669</sup> Artículo 2.059 del Código Civil italiano: *"Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge."*

<sup>670</sup> Todo delito obliga a la restitución, todo crimen, que causa un daño patrimonial o no patrimonial, obliga a la compensación por el culpable a la persona que, de acuerdo con el Derecho civil, debe responder por él.

<sup>671</sup> VIELMA MENDOZA, Y., "Una aproximación al estudio del daño moral extracontractual", *II Congreso de la Responsabilidad Civil y Seguro*, 2001. Artículo disponible en: <http://civil.udg.edu/cordoba/com/Vielma.htm>

<sup>672</sup> La argumentación clave (en mi opinión) de la citada sentencia es, en mi opinión, el siguiente: "los daños en las cosas no ofrecen especiales dificultades en orden a su valoración y cuantificación, puesto que son daños producidos en bienes que se encuentran en el tráfico comercial y que, como tales, cuentan con un valor-precio susceptible de ser objetivamente evaluado con arreglo a criterios ciertos que determina el mercado. Obviamente, no puede decirse lo mismo respecto de los daños a las personas o daños corporales, cuya traducción a valores de mercado, por ser *res extra commercium*, depende de pautas ajenas a la mera consideración económica, mucho más estimativas y difíciles de objetivar. Dificultad en la valoración y en la cuantificación que se muestra en toda su intensidad cuando se trata de compensar, mediante el pago de una indemnización, el denominado daño moral.

No es irrazonable, por lo tanto, que el legislador, en atención a la reseñada circunstancia, haya considerado conveniente diferenciar el modo en que deban valorarse los daños causados en los bienes y

una valoración del daño físico o moral que no fuera a priori o *prima facie*, el juez tendría muchas más posibilidades de dar justicia al caso concreto imponiendo indemnizaciones mayores o menores según las características del caso concreto y del sufrimiento del perjudicado, pero surgirían voces que los asimilarían a los daños punitivos (sin serlo realmente) debido a lo altas que podrían resultar esas indemnizaciones en algunos casos, a no ser que el juzgador argumentara claramente las convicciones (respecto del daño moral siempre serán algo subjetivas) que le llevan a imponer una determinada condena.

Como conclusión, se puede valorar desde distintos criterios el daño moral, pero lo que no puede admitirse en rigor de conceptos es la posibilidad de llegar a observar en este tipo de daños una representación, por pequeña que sea, de los daños punitivos. Claro está que tomando la opción de la indemnización con el criterio a *forfait* o a *priori* o de determinación abstracta del daño se evitarían muchas dudas a la hora de determinarlo, y también muchas tentaciones de concebir la responsabilidad civil con una función más sancionatoria que resarcitoria, al estilo de los daños punitivos. Hay que prestar atención en la casualidad de que el daño moral será más fuerte cuando haya habido circunstancias tales como un grado de reproche superior en la conducta del demandado, la intención del infractor, su conducta, el daño real que ha propiciado con esa conducta...el daño moral comparte todas esas características con los daños punitivos, por lo tanto siempre habrá quien los compare con ellos porque tienen esa particularidad que les sirve de origen o fundamento en común, pero tengo que dejar claro que no son lo mismo. Para finalizar, cabe señalar que tampoco método de valoración abstracta del daño que utiliza la ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor comparte sus objetivos con la fórmula

---

los estrictamente personales. Para la determinación cuantitativa de los primeros se cuenta con los criterios objetivos que suministra el mercado y que pueden ser objeto de concreta prueba en el proceso. Sin embargo, no existen referentes con parecido grado de objetivación que permitan calcular el quantum dinerario que, como remedio compensatorio, corresponde a la víctima por el daño personal inferido.

Esta ausencia de criterios externos que sirvan de pauta determinante para la valoración del daño, sobre todo en lo que atañe a los daños morales, justifica que el legislador establezca los criterios normativos necesarios para garantizar un mínimo de homogeneidad y, por tanto, de paridad en el resarcimiento de los daños personales, tal como señala el punto 7 del apartado primero del Anexo, en su inciso inicial.”

de los daños punitivos, puesto que busca indemnizar por el valor del perjuicio ocasionado en promedio y no por encima de la cuantía del perjuicio causado.

3.9.5. Por una igualación o uniformidad de los daños morales, y su separación explícita de los materiales.

Apoyando la tesis mayoritariamente defendida en nuestro país tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que considera que la indemnización por daño moral tiene una finalidad reparatoria-resarcitoria, DE ANGEL YAGÜEZ<sup>673</sup> entiende, que acoger la tesis que podemos denominar de la “satisfacción” (porque la satisfacción que otorga el dinero satisface el dolor del ofendido) implica la solución a un problema que, indudablemente, se le presenta al juzgador, que es el de determinar la cantidad de dinero capaz de proporcionar al perjudicado por un daño no patrimonial una sensación de placer idónea para hacer desaparecer el dolor sufrido, puesto que el daño moral escapa a toda posibilidad de estimación basada en criterios objetivos de unánime aceptación o, sin más, racionalmente convincentes. Por ello, sus argumentos son similares a los que utilizó la STS de 2 de diciembre de 1946<sup>674</sup> y a la ya comentada STS de 6 de diciembre de 1912 que dice sostiene lo siguiente: “a nadie más que al Tribunal sentenciador corresponde, dada la naturaleza del juicio, fijar su importe prudencial, atendiendo a las circunstancias de la ofendida, edad y su posición social”.

El cálculo de la indemnización del daño moral tomado caso por caso y atendiendo al subjetivo padecimiento de la víctima no convenció a BONILINI<sup>675</sup>, ya que señaló que para alejar el peligro de una extrema subjetivización se puede avanzar en la idea de que en orden a realizar la determinación de la cuantía constitutiva de la indemnización por daño no patrimonial, el juez no ha de tener en consideración el dolor soportado específicamente por la víctima, sino más bien el que sufrirían la mayoría de los individuos en una situación análoga. Esta idea es la que parece más

---

<sup>673</sup> DE ANGEL YAGÜEZ, R., “Perjuicios morales y de disfrute o placer”, *RES*, N° 75, 1993, pp. 19 y ss.

<sup>674</sup> La STS de 2 de diciembre de 1946 establece que el daño moral ha de valorarse de manera discrecional sin sujeción a pruebas de tipo objetivo y en atención a las necesidades del caso concreto.

<sup>675</sup> BONILINI, G., *danno non...cit.*, p. 268.

razonable de cara a un futuro en el que se pudiera objetivar la liquidación de las consecuencias dañosas no patrimoniales.

En orden a establecer una mayor justicia e igualdad entre las víctimas de daños corporales y morales, la doctrina francesa se ha pronunciado a favor del establecimiento de un sistema de límites o “techos” en materia de indemnización de este tipo de daños. MARKENSIS<sup>676</sup> de hecho considera indispensable afrontar la idea de una “tarificación” de estos daños, sobre bases objetivas que vengán a colmar una de las lagunas más graves que encuentra el sistema francés de responsabilidad civil, y ello porque, en última instancia se hace necesario tomar conciencia del hecho de que las sumas que pueden dedicarse en un determinado país y en un determinado momento a la indemnización de las víctimas de daños, no deberían rebasar un cierto límite, pues el sistema indemnizatorio puede perturbar el dinamismo económico.

Personalmente, pienso que el hecho de considerar el daño moral mediante criterios subjetivos sin “tarificación” no supone un riesgo a la economía del país siempre y cuando el objetivo del juzgador sea el de compensar el verdadero daño sufrido y no sirva para imponer sanciones camufladas. Sin embargo, este método subjetivo de valoración del daño moral sin tarificación sí que se ha visto incapaz de asegurar la seguridad jurídica a los ciudadanos, manifestándose en una falta de uniformidad en la aplicación de las indemnizaciones derivadas de esos daños morales. Comparto respecto a este tema las palabras de VIELMA MNEDOZA: “en los supuestos de daños no patrimoniales, el establecimiento de baremos indemnizatorios oficiales garantizarían un tratamiento de igualdad en casos objetivamente equiparables, eliminando la arbitrariedad que supone el dejar la fijación de la cuantía indemnizatoria al criterio de cada juez en un terreno especialmente apto para que cada individuo deje entrever sus propias convicciones y sentimientos”<sup>677</sup>. También comparto las ideas de GÓMEZ LIGÜERRE a este respecto: “la falta de elementos objetivos de cuantificación del daño puede provocar su infracompensación o su sobrecompensación dependiendo de variables que, en todo caso, son difícilmente evaluables *ex ante*. De este modo, no es

---

<sup>676</sup> VINEY, G., y MARKENSIS, B., *La réparation du dommage corporel. Essai de comparaison des droits anglais e français*, Ed. Reviews, Paris, 1985.

<sup>677</sup> VIELMA MENDOZA, Y., “Una aproximación al estudio del daño moral...*cit.*”, p. 8.

posible establecer una relación entre la gravedad del daño probable y la responsabilidad esperada”<sup>678</sup>. Se refiere aquí el autor a la seguridad jurídica que evidentemente se ve amenazada si no hay elementos objetivos y límites concretos para valorar los daños morales. Las citadas pautas ciertamente serán complicadas de realizar, pero sin duda alguna posibles a la vista del baremo de tráfico, que desde que vio la luz ha sido un ejemplo de las ventajas que proporcionan los sistemas de valoración abstracta del daño, ya que crean una muy necesaria uniformidad en la interpretación jurisprudencial del mismo.

Una buena forma de valoración del daño moral sería la que resulta de combinar las ideas de BONILINI, que apoya que se valore el mismo sin tener en cuenta el sufrimiento específico sufrido por la víctima en el caso concreto, sino ateniéndose al de la mayoría de los individuos en una situación análoga, con las de GIANNI, que considera que el juzgador de instancia debería tener un poder discrecional en su apreciación. En todo caso se debería valorar, entre otras características, la gravedad del hecho, la entidad del dolor o aflicción de ánimo infligida a la víctima, y siempre respetando algunos criterios de principio, por lo que uno de esos criterios en mi opinión (en este punto es donde pienso que sería indicado incorporar la pauta establecida por BOLINI) podría ser el del sufrimiento probablemente sufrido por los individuos en una situación análoga.

Conviene resaltar que el daño moral nada tiene que ver con el daño punitivo, tal y como se puede apreciar en uno de los ejemplos que muestra GIANNI: “por ejemplo en el caso de muerte de una persona, se valorará la intensidad del vínculo de parentela que unía a la víctima con el supérstite, la edad, la sensibilidad de este último, etc. No teniendo relevancia, en ningún caso, las condiciones socioeconómicas ni el nivel cultural del causante del daño”<sup>679</sup>. Estas características en los daños punitivos sí que son circunstancias a tener en cuenta para su apreciación por parte de los tribunales. Desde mi punto de vista, por tanto, los elementos delimitadores del daño moral que establece GIANNI deberían estar limitados por un importe orientativo (y del cual el

---

<sup>678</sup> GÓMEZ LIGÜERRE, C., “Concepto del daño moral...cit.”, p. 57

<sup>679</sup> GIANNI, G., *Resarsimientto del Danno alla Persona Nella Giurisprudenza*, Giuffré Editore, Milan, 1991, p. 28. El autor cita a su vez la sentencia de la Cassazione italiana de 23 de mayo de 1975 (Nº. 2.063).

legislador no se podría desviar en un porcentaje determinado) que es el que sufre la mayoría de los individuos para una situación análoga a la enjuiciada.

#### 4. Conclusiones.

PRIMERA.- Las indemnizaciones calculadas “*a forfait*” tratan de determinar a priori y de forma general el valor al que asciende el daño que en promedio genera una determinada infracción civil, con el objetivo de indemnizarlo. Este tipo de indemnizaciones no son equivalentes a otras fórmulas indemnizatorias que obligan o dan la posibilidad al juzgador de aumentar el valor del perjuicio sufrido por el titular de los derechos, orientadas a la sanción del comportamiento deleznable para la sociedad, como son los daños punitivos en su variedad pura o los “*multiple damage*” que utilicen un múltiplo que con carácter general sea superior al doble del importe al que asciende el daño. Mientras que el “*multiple damage*” no supere el doble del importe del daño siempre habrá espacio (salvo excepciones) para argumentar que estamos ante una indemnización “*a forfait*” y no ante un daño punitivo, ya que el pago del doble de la remuneración que se calcula antes de que se produzca el daño con el objetivo de valorar la indemnización no siempre excede de forma clara y considerable del perjuicio realmente sufrido.

Existen entonces ciertas fórmulas que no son necesariamente daños punitivos, a pesar de que aumenten el valor que a priori debería pertenecer al titular en concepto de indemnización, como sucede por ejemplo dentro del campo de la propiedad intelectual con el índice CORSA, que habilita a multiplicar por un número el importe de la licencia en atención a las características del ilícito, o la multiplicación del 10% del precio de la licencia que se ha llegado a realizar por la jurisprudencia, debido a la singular posición de forzada oferta de los titulares de la obra y su lógica repercusión en el precio. Estas fórmulas no serían contrarias a los principios de la responsabilidad civil, ya que no buscarían la sanción, configurando simplemente una indemnización “*a forfait*” o con un criterio de valoración abstracto del daño.

SEGUNDA.- El método indemnizatorio contenido en el artículo 140.2 b) LPI conocido como regalía hipotética es de vital importancia en lo que respecta a la responsabilidad civil en la propiedad intelectual, debido a que en la gran mayoría de ocasiones el perjudicado como consecuencia de un ilícito contra sus derechos de propiedad intelectual optará por dicho criterio indemnizatorio. Esto es debido a la facilidad que le

supone al perjudicado no tener que probar el perjuicio causado, incluso en determinados casos de si ese perjuicio llegó a existir. Los otros dos criterios que ofrece el artículo 140. 2 LPI para el cálculo de la indemnización requieren una difícil actividad probatoria y por eso son menos utilizados por los perjudicados de ilícitos contra su propiedad intelectual. Por ejemplo, el criterio que toma como referencia el lucro dejado de obtener por el perjudicado como consecuencia de la actividad ilícita (“pérdida de beneficios”) contenido en el artículo 140.2 a) acepción primera, no es útil en diversos casos como cuando se produce una infracción del derecho de autor distinta a la simple piratería. Además, el demandado podrá alegar que los beneficios que el autor ha dejado de obtener en un periodo de tiempo no han sido debidos a la venta de ejemplares ilícitos, o al menos cuestionará que se haya producido una rebaja de ventas directamente proporcional a la transacción de los ejemplares ilícitos.

Más difícil aún resulta probar los beneficios que ilícitamente ha obtenido el infractor como consecuencia de la actividad ilícita (criterio indemnizatorio al que tiene derecho el perjudicado contenido en el artículo 140.2 b) apartado segundo) ya que el perjudicado tendrá que demostrar la cantidad de beneficios que ha obtenido el infractor como consecuencia de su actividad con las obras comercializadas ilegalmente. Para obtener mayores garantías a disposición del perjudicado y facilitar su actividad probatoria, el legislador podría plantearse la posibilidad de estimar como daño, mediante un criterio de valoración a *“forfait”*, como mínimo el 1% los beneficios del infractor que hubiera conseguido con los objetos ilícitamente marcados, al estilo de lo que dispone el artículo 43.5 Ley de Marcas, aunque no me resulta conveniente por ser excesivo y extralimitar los principios de la responsabilidad civil, que se pueda llegar a emplear a casos en los que no hay evidencia de daño producido, como de hecho se ha llegado a realizar en la aplicación de la mencionada Ley de Marcas, a mi juicio, de forma errónea, puesto que estaríamos ante un sistema de valoración abstracto del daño producido y no ante una restitución del enriquecimiento injustificado que no requiere de la existencia de daño en sentido estricto.

TERCERA.- La fórmula de la regalía hipotética contenida en el artículo 140.2 b) de la Ley de Propiedad Intelectual que tiene a su disposición el perjudicado de un ilícito contra la propiedad intelectual debe su origen a la llamada teoría del triple cómputo



del daño, fórmula que se remonta al artículo 18 VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870, entonces vigente en Alemania. Su naturaleza jurídica es resarcitoria, puesto que el pago de la regalía hipotética que se realiza al perjudicado es en concepto de lucro cesante valorado a *“forfait”*, o de forma abstracta, es decir, calculado a priori antes de que se produzca el daño, ascendiendo a su importe mínimo que en todo caso sufrirá el perjudicado, que se concreta en la pérdida que este sufre del valor de su licencia por el uso del derecho de propiedad intelectual. La acción basada en el método conocido como regalía hipotética no puede representar una naturaleza de carácter restitutorio por tres motivos:

Primero porque la propia ley se encarga de desarrollarla dentro del artículo 140 titulado “indemnización” con el objetivo de definir la “indemnización de daños y perjuicios”. El segundo de los motivos se basa en que de configurar una acción restitutoria, su cuantía estaría limitada al valor mínimo con el que se ha enriquecido el infractor como consecuencia de su ilícito, sin existir la posibilidad según la configuración actual de la fórmula, de que el importe a restituir fuera mayor en los casos en los que se hubiera producido un enriquecimiento mayor en el patrimonio del infractor que a su vez fuera coincidente con el empobrecimiento del actor (que se daría si se toma, por ejemplo, en consideración el ahorro de gastos consistente en que el infractor no haya invertido tiempo y dinero en la solicitud de la licencia al haber optado por realizar el ilícito). Debido a que nuestro ordenamiento no conoce las acciones restitutorias calculadas mediante un método de valoración abstracta del daño o *“a forfait”*, a diferencia de lo que sucede con las resarcitorias, debe estimarse que estamos ante una acción resarcitoria con dicho método de valoración abstracto del daño.

Además, y como tercer argumento a favor de la consideración del método basado en la regalía hipotética como una acción de naturaleza resarcitoria, sostengo que el importe de la regalía hipotética es considerado desde la perspectiva del autor que ha sufrido el perjuicio basado en haber dejado de cobrar el importe de la licencia, puesto que lo determinante en este tipo de fórmulas es que la intromisión se haya llevado a cabo sin el consentimiento del demandante perjudicado, poniendo el punto de vista únicamente en dicho consentimiento. No es relevante el punto de vista del infractor, ya que si se tomara en cuenta la posición del infractor se entraría a valorar a

cuánto asciende su enriquecimiento injustificado, tintándose la acción con matices restitutorios, lo cual no se produce en la práctica puesto que entonces se tendría que habilitar al actor a solicitar una contraprestación superior al mero importe de la licencia, por los motivos mencionados *supra*. Por lo expuesto, por más que esta acción indemnizatoria basada en el método de la regalía hipotética comparta ciertas características con la acción de restitución de enriquecimiento injustificado, considero que la fórmula de la regalía hipotética presenta una naturaleza jurídica resarcitoria.

CUARTA.- Sería conforme a la normativa europea y de nuestro ordenamiento jurídico nacional que a la hora de calcular el valor al que asciende la responsabilidad civil derivada de un ilícito contra la propiedad intelectual mediante el método conocido como regalía hipotética (actual artículo 140.2 apartado b) LPI) se multiplicara el valor de la licencia hipotética sobre el derecho infringido por el doble o por un porcentaje no superior al 100%. En el caso de que el legislador previera la mencionada obligación de indemnizar por el doble del valor de la licencia, la fórmula no sería en ningún caso representativa de un daño punitivo puro. Tampoco podría sostenerse con certeza que estuviéramos ante un *"multiple damage"*, puesto que en este caso concreto habría que acudir al espíritu de la norma, es decir, a valorar si para habilitar al pago del doble del valor de la licencia el legislador tuvo en cuenta otros costes que también son daños producidos al perjudicado y que de hecho se dan en este tipo de ilícitos (como por ejemplo representa la posición de forzada oferta consistente en que el titular de un derecho de propiedad intelectual no pueda transigir con la licencia de su derecho, o incluso prohibir su uso, ya que si el infractor realiza el ilícito, la fórmula de la regalía hipotética le condenará a abonar el mismo importe que si hubiera solicitado permiso para usar la licencia y se le hubiera otorgado, sólo teniendo que abonar el importe de la misma).

En el caso de que el legislador instaure la fórmula propuesta con el objetivo de calcular el valor al que asciende el daño, en promedio, considerando todas las consecuencias adversas del ilícito que se producen en la esfera económica del titular, y no con la finalidad de sancionar al infractor, estaríamos de nuevo ante un daño calculado *"a forfait"* o con un simple criterio de valoración abstracto del daño, orientado a la indemnización integral del daño. Sin embargo, si al fijar el montante del

doble del importe de la licencia, el legislador no toma en consideración el daño causado en promedio para infracciones similares sino que trata de sancionar al infractor, estaríamos ante un daño punitivo en su variedad "*multiple damage*", que por otro lado tampoco sería radicalmente contrario a nuestro ordenamiento por estar previsto su máximo legalmente y no ascender a un importe desproporcionado, y que además, ya se viene aplicando con ciertas particularidades en otras leyes especiales como la Ley de Montes o el TRLGSS. Por lo tanto, se da la paradoja de que en los casos límite entre las indemnizaciones "*a forfait*" y los daños punitivos, sería recomendable acudir a la exposición de motivos de la ley y examinar las razones que llevan al legislador a aplicar dicho aumento del valor del daño, para así poder determinar con mayor certeza si estamos ante uno u otro tipo fórmula indemnizatoria.

En los casos más sensibles, en los que el perjudicado está más desamparado por no encontrar una protección efectiva de sus derechos, como el que se da en la opción para el cálculo de la indemnización contenida en el artículo 140.2 b) LPI conocida como regalía hipotética, sostengo que siempre que se multiplique el importe de la licencia por un valor reducido como un porcentaje o incluso por el doble, hay fundamentos para apoyar que se trata de un método indemnizatorio "*a forfait*" o de una valoración abstracta del daño y no de un daño punitivo en ninguna de sus variedades. Sin embargo, si el precio de la licencia se multiplicara por un valor más alto como tres o cuatro veces su valor, entonces sin lugar a dudas estaríamos ante un "*multiple damage*", que según aumentara su importe más complicado sería argumentar su cabida en nuestro sistema de responsabilidad civil que busca fundamentalmente la indemnización proporcionada, y más se acercaría a un daño punitivo puro, fórmula que pone en riesgo el principio de seguridad jurídica. Por lo expuesto, considero de vital importancia para conseguir una indemnización que sea justa y proporcional y que acabe con los problemas mencionados *supra*, que se realice una reforma en el artículo 140.2 b) LPI obligando, o al menos dando la facultad al juzgador de multiplicar por un porcentaje o incluso por el doble el valor de la licencia del derecho de propiedad intelectual infringido, con el objetivo de calcular la indemnización total "*a forfait*" o con un método de valoración abstracta del daño.

QUINTA: La fórmula de “corrección de escape a la responsabilidad” tiene el objetivo de que nunca resulte el ilícito rentable al infractor en promedio, y para ello trata de determinar, para un tipo de infracción, los factores que juegan a favor del transgresor, tales como la baja probabilidad de acabar siendo demandado y condenado a indemnizar por el total del valor del daño por las dificultades de prueba, la falta de identificación del infractor, la infravaloración del valor del daño en el caso concreto, y la dilación en el proceso; con el fin de luchar de forma frontal contra los “infractores profesionales de propiedad intelectual” con una estrategia comercial destinada a tal fin. De esta forma se conseguiría el objetivo de prevención primaria, para que de media nunca resultara rentable la infracción, y que no se despreciara el daño o coste social concebido desde una perspectiva global.

A pesar de los beneficios que supondría la introducción de la fórmula de escape a la responsabilidad, incorporándola a los criterios de cálculo de la responsabilidad civil en la propiedad intelectual, en la práctica resulta casi imposible determinar a cuánto ascenderían los mencionados factores que juegan a favor del infractor, y además si se calculara realmente supondría la introducción de los daños punitivos puros puesto que no se podrían establecer límites a la sanción. La única forma de conseguir introducir la corrección de escape a la responsabilidad a nuestro ordenamiento sería mediante los daños punitivos en su variedad más limitada de “*multiple damages*”, aunque configurada como una circunstancia más a la hora de valorar la conducta deleznable del infractor, habilitando a imponer una condena más alta dentro del límite establecido por el legislador. Con un ejemplo, si en el caso concreto y por disposición legal el juzgador estuviera facultado a imponer una indemnización de hasta el doble del valor del daño causado, si en el infractor se hubiera prevalido de ciertas circunstancias favorables del ordenamiento, este factor sería tomado en consideración para imponer la máxima cuantía indemnizatoria.

Para establecer una indemnización con un criterio de valoración abstracta del daño o “*a forfait*” el legislador no ha de tomar en cuenta la fórmula de corrección de escape a la responsabilidad puesto que lo relevante a la hora de establecer a priori y con carácter general el importe al que asciende la indemnización será determinar el daño que de media se produce para una infracción determinada, y no valorar otras circunstancias que no tienen relación con el perjudicado de forma directa pero sí con

la corrección de escape a la responsabilidad como son las posibilidades que tiene el perjudicado de no ser demandado y condenado.

SEXTA.- Las fórmulas que, para modular o calcular la indemnización que corresponde al perjudicado se basan en los beneficios que el infractor hubiera obtenido a consecuencia de la acción ilícita, no son una manifestación de los daños punitivos, sino un ejemplo de baja calidad legislativa, puesto que confunden el montante al que asciende el perjuicio causado al damnificado que es el valor que debe buscar cualquier reparación dentro de la lógica resarcitoria (es decir, la indemnización) con algo con lo que no tiene necesariamente relación: los beneficios obtenidos ilícitamente por el infractor. Este tipo de fórmulas llegaron a ser utilizadas en el artículo 9.3 de la LO 1/1982 de protección civil al derecho al honor intimidad y propia imagen como criterio modulador de la indemnización, y actualmente se utiliza para valorar la indemnización en una de las tres opciones que se otorgan al perjudicado de un ilícito contra su propiedad intelectual en virtud del artículo 140.2 a) LPI.

Si el efecto que se busca conseguir con la introducción de esta fórmula es el de dotar al perjudicado de una opción para que obtenga los beneficios injustificadamente obtenidos por el infractor, debería articularse en base a una acción de naturaleza restitutoria por enriquecimiento injustificado, y no en virtud de estas fórmulas resarcitorias que se han llegado a denominar “reparación en equidad”, nombre que representa en sí un contrasentido, ya que lo que se repara es el valor al que asciende el daño y nunca un importe equitativo que represente el enriquecimiento que ha obtenido el infractor. Dentro de la lógica restitutoria es donde se puede encontrar la razón de ser a la fórmula que habilita a que el actor se apropie de las ganancias obtenidas por el infractor como consecuencia del ilícito, y además, si se estableciera expresamente por el legislador como una acción de enriquecimiento injustificado conllevaría importantes ventajas, puesto que dentro de los requisitos para su ejercicio no se encuentra que el infractor actúe con cualquier género de culpa o negligencia, ni tan siquiera que se produzca un daño en sentido estricto.

SÉPTIMA.- Si se estableciera legalmente la fórmula que habilita al perjudicado a obtener los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor (actual forma

indemnizatoria contenida en el artículo 140. 2 a) acepción segunda LPI) como una acción restitutoria del enriquecimiento injustificado y no como un método para calcular la indemnización, podría generarse un problema conceptual basado en determinar la forma de calcular la cuantía a la que asciende la restitución, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia divergen entre la postura que entiende que se ha de calcular atendiendo al punto en el que el enriquecimiento del infractor y el empobrecimiento del actor coinciden, y la que lo calcula simplemente otorgando al actor la cantidad que el perjudicado ha obtenido con su conducta ilícita, aunque se produjera la situación en el caso concreto en la que aquél no hubiera sufrido ninguna disminución patrimonial.

Para dar solución al problema mencionado *supra*, mi opinión es que en el terreno de la propiedad intelectual, y debido a que precisamente este tipo de fórmulas indemnizatorias basadas en la “reparación en equidad” que habilitan al perjudicado a obtener las ganancias del infractor surgen para compensar al actor en los casos en los que las composiciones musicales que se habían utilizado por el demandado infractor no produjeron ningún daño o merma en el patrimonio del actor, sino todo lo contrario: un aumento de la popularidad como consecuencia de la acción intromisiva, con el objetivo de blindar las garantías del actor, se debería conservar el método de cálculo de la cuantía a restituir en atención a las ganancias obtenidas por el infractor, pero con el objetivo de cuantificar el enriquecimiento injustificado y no el resarcimiento del daño, puesto que dicha acción restitutoria debería mantener sus características y requisitos propios y no los de las acciones resarcitorias tal y como está configurada en la actualidad el artículo 140.2 b) LPI.

Que el método que habilita al actor a obtener los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor fuera considerado como una acción para el cálculo del enriquecimiento injustificado y no un método destinado a cuantificar la indemnización debería quedar explícitamente consagrado legalmente, ya que de lo contrario podrían surgir conflictos interpretativos debido a que siempre habrá una línea de pensamiento jurídico que argumente que sería más correcto calcular el enriquecimiento injustificado en atención al correlativo empobrecimiento del actor, y que otro tipo de formas de cálculo del valor del enriquecimiento lo acercan a las figuras resarcitorias conocidas como “reparación en equidad”. Sin embargo, en la práctica no habría ningún

problema para calcular el importe al que asciende la restitución en atención al valor de las ganancias obtenidas por el infractor, y además así se conseguirían enfatizar las características preventivas de la acción restitutoria en un sector como el de la propiedad intelectual que evidencia la necesidad de una reforma urgente, mejorando así la protección otorgada al perjudicado.

Se configuraría entonces, en vez de una “reparación en equidad” perteneciente a la lógica resarcitoria, una “restitución en equidad” encuadrada dentro de las acciones de restitución del enriquecimiento injustificado, y más respetuosa con el rigor de los conceptos jurídicos. Por lo tanto, se debería modificar en ese sentido el actual artículo 140.2 b) LPI ya que actualmente, las necesidades que satisfacía la triple forma de calcular la indemnización cuando surgió el caso *Ariston* (que versaba sobre el problema de que el autor que ha sufrido un ilícito pero no puede demostrar el daño no quede desprotegido) ahora las remedia con mayor rigor jurídico y sin confundir conceptos jurídicos, la institución del enriquecimiento injustificado.

OCTAVA.- Si se estipulara legalmente que la acción basada en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor es de naturaleza restitutoria, se salvaría la posibilidad de que el perjudicado de un ilícito contra su propiedad intelectual pudiera solicitar el valor de su empobrecimiento en forma de daño producido por medio de la acción indemnizatoria contenida en el actual artículo 140. 2 a), si es que el mencionado empobrecimiento fuera superior a la cantidad que hubiera obtenido con la acción restitutoria consistente en el importe al que asciende el enriquecimiento que hubiera obtenido el infractor como consecuencia de la acción ilícita, cosa que según la regulación actual no puede realizarse.

Por lo tanto, me posiciono a favor de que el cambio legislativo habilitara una compatibilidad de las acciones de enriquecimiento y resarcimiento, pero sería preferible que la compatibilidad estuviera explícitamente reconocida por la ley. La compatibilidad entre acciones implica que la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado no supone, en mi opinión, que se imposibilite su ejercicio simultáneo con la acción *aquiliana*, en todo caso, insisto, debería quedar previsto legalmente en la regulación positiva. En ciertos supuestos es posible su confluencia, pero como he mencionado no podrá desembocar en una simple suma de ambos

conceptos, sino que se debe vertebrar según el criterio del caso concreto y buscando que el actor no se enriquezca, ni tampoco quede desprotegido produciéndose una infra indemnización. Mientras no se prevea expresamente en la LPI la naturaleza restitutoria del actual artículo 140.2 a) acepción segunda, será en la práctica imposible compatibilizar y vertebrar la acción restitutoria y la resarcitoria basada en la opción de la regalía hipotética y del lucro cesante, ya que en una misma demanda no se pueden interponer, de forma general, dos acciones resarcitorias aunque sean calculadas de distinta forma.

NOVENA.- La acción basada en las ganancias obtenidas por el infractor debería configurarse como una “restitución en equidad”, tal y como he mencionado *supra*, por lo que no sería necesario centrarse en el empobrecimiento del actor sino sólo limitarse a calcular el enriquecimiento que ha obtenido el perjudicado para abonárselo al actor. No obstante, en términos generales y para el caso en el que el legislador no deje previsto expresamente la forma en la que se calculará el enriquecimiento injustificado cuestiono la afirmación de que la obligación resarcitoria gire en torno al daño y sin embargo la restitutoria no lo haga, puesto que para que se de esta última se requiere un correlativo empobrecimiento del perjudicado, empobrecimiento que en buena lógica presupone un quebranto, desventaja equiparable a la figura del daño en sentido amplio.

Se podría argumentar que la acción restitutoria necesita de un quebranto en sentido amplio para que pueda entrar en juego, como por ejemplo sucede siempre que el autor es plagiado o se han infringido sus derechos de propiedad intelectual, aunque dicho plagio no suponga ningún menoscabo patrimonial sino moral y que por otro lado, la acción resarcitoria necesita de un daño producido y valorable en sentido estricto, y además sólo podrá actuar indemnizando el valor al que asciende el daño, pero nunca podrá habilitar a abonar al actor otros conceptos como por ejemplo el enriquecimiento que el infractor obtuvo. No obstante, esta explicación no sería válida para la línea de pensamiento jurídico que argumenta que la acción de restitución se ha de calcular basándose en el punto en el que coincidan el empobrecimiento del actor y el enriquecimiento del perjudicado, por lo que los que apoyan esta argumentación deberían aceptar que si la acción restitutoria requiere de un empobrecimiento en la



esfera económica del actor, consecuentemente requerirá que se le produzca un daño, al igual que necesita la acción resarcitoria; por dicho motivo sostengo que la acción reparatoria que se calcula en atención al importe de las ganancias que obtuvo ilícitamente el infractor es más fiel a los principios reparatorios que presenta el instituto del enriquecimiento injustificado, ya que comparte menos similitudes con las acciones de resarcimiento y es, por exponerlo de una forma gráfica, más pura.

DÉCIMA.- La fórmula que contiene el artículo 164.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al empresario a costear el aumento de las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional del trabajador, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, tiene como objetivo sancionar al empresario que como consecuencia del incumplimiento de su deber de diligencia en las medidas de seguridad y salud en el trabajo, haya causado un perjuicio a uno o varios trabajadores, y no presenta en ningún caso una finalidad resarcitoria o indemnizatoria. Se trata, por tanto, de una sanción impuesta en atención a la gravedad de la conducta deleznable del empresario negligente dentro de un procedimiento que no cuenta con las garantías que tiene el penal o administrativo, y que además va a parar directamente al perjudicado según la interpretación jurisprudencial actual del artículo, ya que actualmente su importe no se resta del valor total de la indemnización. Este método indemnizatorio es uno de los pocos ejemplos que encontramos en nuestro ordenamiento de daño punitivo limitado o *“multiple damage”*, y precisamente dicha limitación es la que permite que no sea contrario a los principios que marca nuestra constitución en cuanto a la proporcionalidad y taxatividad, por lo que una fórmula indemnizatoria similar podría ser extrapolada perfectamente al artículo 140.2 apartado b) LPI, aumentando el valor del precio de la *“regalía hipotética”*, sin que dicha fórmula fuera del todo novedosa, y sin que contravenga nuestros principios constitucionales.



## 5. Anexo 1. Bibliografía.

ACCIARRI, H., *El análisis económico del derecho de daños. Elementos para una aproximación*, Ed. Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2015.

AGUDO GONZÁLEZ, J., *Control administrativo y justicia administrativa*, Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2016.

AGUIAR LOZANO, H., "Los daños punitivos y el enriquecimiento injustificado", *Derecho ecuator.com*, 2013, pp. 6 y ss.

AGUSTINA OTALOA, M., "La Justificación de los daños punitivos en el Derecho argentino", *Revista de la Facultad*, Vol. V, N° 1, 2014, pp. 136 y ss.

ALONSO MARTÍNEZ, M., "Estudios sobre el derecho de propiedad", *Memorias de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas*, 1875, pp. 877 y ss.

ALONSO OLEA, M. Y TORTUERO PLAZA, J. L., *Instituciones de Seguridad Social*, Ed. Civitas, Madrid, 2002.

ÁLVAREZ ROMERO, C. J., *Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual*, Publicaciones del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, Madrid, 1969.

ANTEQUERA PARILI, R., "El derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital", *Documento promovido por OMPI y SGAE*, 2005, pp. 30 y ss.

APARICIO VAQUERO, J. P., "El intercambio de archivos en redes de pares a la luz del derecho vigente", *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías*, N° 8, 2005, pp. 55 y ss.

ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela civil de la propiedad intelectual*, Ed. La Ley, Madrid, 2003.

AZAR DENECKEN, J. I., *Los daños punitivos y sus posibilidades en el Derecho chileno*, Ed. Universidad de Chile, Santiago, 2009.

BABOVIC, M., "The Emperor's new digital clothes: the illusion of copyrights in social media", *Cybaris An Intell. Prop. L. Rev.*, 2015, pp. 138 y ss.

BARRIENTOS ZAMORANO, M., "El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial", *Revista Ius et Praxis*, N° 1, 2008, pp. 123 y ss.

BARRIO ANDRÉS, M., *Derecho público y propiedad intelectual: su protección en internet*, Ed. Reus, Madrid, 2017.

BARRIO ANDRÉS, M., *Internet y derecho público: responsabilidad de los proveedores de internet*, (tesis doctoral dirigida por los profesores MUÑOZ MACHADO, S., y DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ), Madrid, 2016.

BARRIO ANDRÉS, M., "Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web (a propósito del desarrollo reglamentario de la Ley Sinde)", *Diario La Ley*, N° 7789, 2012, pp. 3 y ss.

BARROS BOURIE, E., PAZ GARCÍA RUBIO, M., Y MORALES MORENO, A., *Derecho de daños*, Ed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009.

BARTON DENISE C., "The evolution of Punitive damage awards in securities arbitration" *Tul. L. R.*, Vol.70, 1996, pp. 1537 y ss.

BASOZABAL ARRUE, X., "Método triple de cómputo del daño: la indemnización por lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual", *Anuario de Derecho Civil*, Vol, 50, fascículo 3, 1997, pp. 1298 y ss.

BASOZABAL ARRUE, X., *El enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Ed. Civitas, Madrid, 1998.

BAUTISTA GARCÍA, E., "La cultura digital y sus derechos de propiedad intelectual", *información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, N° 799, 2002, pp. 3 y ss.

BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Ed. Civitas, Madrid, 1978.

BELLOSO MARÍN, N., "Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites", *La propiedad intelectual en la era digital, límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, MATA Y MARTÍN, R., (Dir.) y JAVATO MARTÍN, A. (Coord), Ed. La Ley, Madrid, 2011.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Ed. Tecnos, Madrid, 1997.

BEUTHIEN, V., *Pauschalierter Schadenersatz und vertragstraft*, in: *Festschrift für Karl Larez zum 70. Geburtstag*, Ed. C.H. Beck, München, 1973.

BONDIA ROMAN, F., *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información (La nueva Ley de 11 de noviembre de 1987)*, Ed. Trivium, Madrid, 1989.

BONFANTE, P., *Las relaciones de vecindad*, GARCÍA VALDECASAS, A. (Trad), Ed. Reus, Madrid, 1932.

BONILINI, G., *danno non patrimoniale*, Ed. Giuffré, Milan, 1983.

BORDA, GUILLERMO A., *Tratado de Derecho Civil, Obligaciones*, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo II, N° 1702.

BOROUGH, B., "The next great *youtube*: improving content ID to foster creativity, cooperation and fair compensation", *Albany Law Journal of Science & Technology*, 2015, pp. 95 y ss.

BOWREY, K., *Law and internet cultures*, Ed. Cambridge University Press, Sidney, 2005.

BOYLE, J., "Shamans, software, and spleens: Law and the construction of the information society", *Harvard University Press*, 1996, pp. 174 y ss.

BROUGHTON J., *Wikipedia, the missing manual*, Ed. O' Reilly Media, Inc. California, 2008.

BROWN, G., "Copyduty: Saving Fair Use in the Coming Era of Privacation", *Seminar on Internet and Society Harvard Law School*, 1999, pp. 1 y ss.

BULLARD A., "¿Es la propiedad intelectual un robo?" *Yale Law School SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política)*, 2008, pp. 34 y ss.

CALABRESI MELAMED, G., y DOUGLAS MELAMED, A., "Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: un vistazo a la catedral", en XIMENA ZAVALAM L., y EDUARDO SOTELO, C., (Trad.), *Harvard Law Review*, Vol. 85, N° 6, 1972, pp. 1089 y ss.

CALABRESI MELAMED, G., *El coste de los accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil*, Ed. Ariel, Barcelona, 1984.

CALATAYUD SORIANO, D., "Del coyote y el correccaminos a la sociedad del conocimiento. Los derechos de autor y el derecho de comunicación digital en internet", *Anuario de Derecho a la Educación*, 2014, pp. 237 y ss.

CAPILLA BOLAÑOS, J.A., "Recargo de prestaciones en materia de accidente laboral y estudio de la indemnización. Criterios de cuantificación", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, N° 74, pp. 57-78.

CARBAJO GASCÓN, F., *Manual de buenas prácticas para la difusión digital de los contenidos científicos en las universidades españolas*, Ed. Residencia de Estudiantes de Madrid, Madrid, 2004.

CAROLINA NAVARRETE BARREIRO, "¿Por qué cuesta tanto aprobar una ley que resuelva eficazmente el grave problema de la piratería digital en España?", *El Cronista*, N° 49, 2014, pp. 52 y ss.

CARRASCO PERERA A., "La responsabilidad contractual", en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., (Coords.) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Ed. EDESA, Madrid, Tomo XV, Vol. 1º, 1989.

CARRASCO PERERA, A., "Restitución de provechos", *ADC*, 1987, pp. 1055 y ss.

CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 123*, BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R., (Coord.), Ed. Tecnos, Madrid, 1989.

CARRASCO PERERA, A., *Derecho de contratos*, Ed. Aranzadi, Cizur menor, 2011.

CASS SUNSTEIN, R, REID HASTIE, J W., PAYNE, DAVID A., Y KIP VISCU, W., *Punitive Damages, How Juries Decide*, Ed. University of Chicago press, Chicago, 2002.

CASTÁN PÉREZ- GÓMEZ, A., "las medidas cautelares inaudita altera parte en propiedad industrial e intelectual", *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2005, pp. 229 y ss.

CASTÁN PÉREZ- GÓMEZ, A., *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, C. (Dir.), Ed. del Derecho Reunidas, Madrid, 1995.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, en PALAU RAMIREZ, F. y PALAO MORENO, G., (Dir.), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

CENDAN PAZOS, F., *Historia del Derecho español de prensa e imprenta*, Ed. Nacional, Madrid, 1974.

CHICO Y ORTIZ J.M., "Principios y problemas de la propiedad intelectual", *Revista crítica de Derecho Inmobiliario*, Nº 565, 1984, pp. 1321 y ss.

CHIMIENTI, L., *Linamenti del nuovo diritto d'autore. Direttive Comunitarie e normativa interna*, Ed. Giurffre, Milano, 1996.

CORTÉS FERNÁNDEZ, B., "El *fair use* en infracciones de derechos de propiedad intelectual: el uso inocuo", *Boletín de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías (CMS Albiñana y Suárez de Lezo)*, 2013, pp. 6 y ss.

CORTÉS FERNÁNDEZ, B., "El problema de la piratería en España", *Lo Canyeret. Revista del Colegio de Abogados de Lleida*, Nº 54, 2007, pp. 6 y ss.

COTARELO, R., Y GIL, J., *Ciberpolítica. Hacia la cosmópolis de la información y la comunicación*, Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2017.

DAMIÁN MORENO, J., "Consideraciones en torno al procedimiento previsto en España para el cierre de páginas web por infracción de la normativa de derechos de autor, a propósito de la Ley Sinde", *www.riedpa.com*, Nº 1, 2010, pp. 1 y ss.

DANS, E., *Todo va a cambiar, Tecnología y evolución, adaptarse o desaparecer*, Ed. Deusto, 2010.

DANS, E., "luchar contra molinos", *periódico Expansión*, 2014, pp. 15 y ss.

DANVILA COLLADO, M., *La propiedad intelectual. Legislación española y extranjera comentada, según la historia, la filosofía y los tratados*, Ed. Madrid, Madrid, 1882.

DE ANGEL YAGÜEZ, R., "Perjuicios morales y de disfrute o placer", *RES*, N° 75, 1993, pp. 19. y ss.

DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., *Daños Punitivos*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

DE ANGEL YAGÜEZ, R., *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Civitas, Madrid, 1993.

DE BOOR, HANS OTTO., *Urheber- un verlagsrecht*, Ed. W. Kohlhammet, Sttugart, 1917.

DE LA CÁMARA, M., DÍEZ-PICAZO, L., y PONCE DE LEÓN, L., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Ed. Civitas, Madrid, 1984.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., "Creative Commons and Alternative Licenses: Spanish Perspectives", en AXEL METZGER (Editor), *Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis*, Ed. Springer International, Berlin, 2016.

DE NOVA LABIÁN, A. J., *La Propiedad intelectual en el mundo digital*, Ed. Experiencia, Barcelona, 2010.

DE ROMÁN PÉREZ, S., "Aspectos fundamentales de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil", *Diario La Ley*, N° 9184/2014, 2015, pp. 3 y ss.

DE SALAS CLAVER, J., "Daños punitivos la pregunta es para cuando", *Derecho de Daños Páctica, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, N° 55, 2007, pp. 5 y ss.

DEL VALLE ARAMBURU, R., "Desentrañando la esencia de la lex aquilia. ¿Reparación resarcitoria o aplicación de una penalidad?", *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata*, 2014, pp. 275 y ss.

DÍEZ PICAZO L., y PONCE DE LEÓN, L., "Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2000, pp. 153 y ss.

DÍEZ PICAZO, L., y DE LEÓN, P., *El escándalo del daño moral*, Ed. Civitas, Madrid, 2008.

DÍEZ PICAZO, L., y DE LEÓN, P., “Indemnización de daños y restitución de enriquecimientos”, en MORENO MARTÍNEZ, J.A., (Dir.), *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2008.

DÍEZ PICAZO, L., y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil*, Ed. Tecnos, Madrid, 1981.

DÍEZ PICAZO, L., y PONCE DE LEÓN, L., *La doctrina del enriquecimiento sin causa*, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011.

Díez Picazo, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Vol. 1º, 2012.

DÍEZ PICAZO, L., *Derecho de daños*, Ed. Civitas, Madrid, 2000.

DÍEZ PICAZO, L., *La doctrina de los actos propios*, Ed. Civitas, Madrid, 2014.

DÍEZ PICAZO, L., *La doctrina del enriquecimiento injustificado (discurso leído el día 14 de diciembre 1987)*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1987.

DOMINGO PORTERO LAMEIRO, J., *La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016.

DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2006.

DOMINGUEZ MARTÍNEZ, P., “Renta vitalicia y baremo del automóvil: posibilidad de superar los máximos establecidos en el baremo en el caso de grandes inválidos”, *notas jurisprudenciales, centro de estudios al consumo*, 2015, pp. 231 y ss.

DURÁN RIBACOBIA, R., “La protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, *Ed. Aranzadi Civil-Mercantil*, Nº 2, 2011, pp. 23 y ss.

EATON T. y MUSTARD D.- SUSETTE T., “The effects of seeking punitive damages on the processing of tort claims”, *The Journal of Legal Studies*, Vol. 34, Nº 2, 2005, pp. 343 y ss.

EDWIN YESSID BERNAL., “La protección jurídica de la propiedad literaria y artística en Internet: Modelo francés, Leyes Hadopi”, *Revista del departamento de propiedad intelectual (Universidad Externado de Colombia)*, 2012, pp. 327 y ss.

ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

ESPÍN GRANIZO, J. “La tutela penal de la propiedad intelectual. Una visión crítica de la nueva reforma del código penal”, *Fundación Hay Derecho*, 2015, pp. 1 y ss.



ESPINOSA ISACH, J. M., Y GÓMEZ ROYO, E., *Lecciones de Derecho Romano*, Ed. Universitat de Valencia, Valencia, 2011.

FARRÉ P., “Los derechos de autor e internet”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2008, p 3 y ss.

FAYOS GARDÓ, A., *La propiedad intelectual en la era digital*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016.

FERNÁNDEZ DOMINGO, J. I., *La mera tolerancia*, en ROGEL VIDE, C., (Dir.), Ed. Reus, Madrid, 2014.

FERNÁNDEZ MARCOS, L., *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Salud Laboral)*, Ed. Dykinson, Madrid, 1996.

FERNÁNDEZ NOVOA, C Y GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas, legislación, jurisprudencia, comunitaria*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2002.

FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Ed. Marudi Pons, Madrid, 1997.

FERNÁNDEZ SCAGLIUSI M<sup>a</sup>. Y MURGA FERNÁNDEZ, J.P., *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, en VIVAS TESÓN, I., (Dir.), Ed. Dykinson, Madrid, 2015.

FERNÁNDEZ-DÍEZ GARROTE, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Comares, Granada, 2010.

FERRERES COMELLA, V., *El Principio de Taxatividad en Materia Penal y el Valor Normativo de la Jurisprudencia (una Perspectiva Constitucional)*, Ed. Civitas, Madrid, 2002.

FLEMING, J., *The law of torts*, Ed. The Law Book Company, Sydney, 1998.

FORNS, J., “Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura”, *Anuario de Derecho civil*, 1951, pp. 985 y ss.

FRANCISCO CARRASCO PERERA, A., *Comentarios al Código civil*, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2013.

FRANCON, A., *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Ed. Litec, París, 1999.

GALANTER, M., y LUBAN, D., “Poetic Justice: Punitive Damages and Legal Pluralism, The importance of Punitive Damages”, *American University Law Review*, Vol. 42, 1993, pp. 1394 y ss.

GARCÍA MATAMOROS, L.V. Y HERRERA LOZANO, M. C., “El concepto de los daños punitivos o punitive damages”, *Estudios Socio-Jurídicos*, Vol. 5, Nº 1, 2003, pp. 1 y ss.

GARCÍA RIVAS, N., "El Proyecto de reforma de CP de 2013: un giro represivo en la protección de los derechos de autor en Internet", *Diario La Ley*, Nº 107, 2014, pp. 1 y ss.

GARCÍA VIEIRA, F., "El caso *Megaupload*", *Hay Derecho*, 2012, pp. 1 y ss.

GARROTE FERNÁNDEZ DÍEZ, I., *El derecho de autor en internet, La Directiva sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Ed. Comares, Granada, 2001.

GARROTE FERNANDEZ DÍEZ, I., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

GERSHOWITZ, A., "The Supreme Court's backwards proportionality jurisprudence: comparing judicial review of excessive criminal punishments and excessive punitive awards", *Tulane Law Review*, Vol 86, 2000, pp. 1249 y ss.

GIANNI, G., *Resarsimientto del Danno alla Persona Nella Giurisprudenza*, Ed. Giuffré, Milano, 1991.

GOLDACRE, B., *Mala ciencia*, Ed. Planeta, Barcelona, 2011.

GÓMEZ LAPLAZA, M<sup>a</sup> DEL C., "Abuso de derecho", *RDP*, 2006, pp. 3 y ss.

GÓMEZ LIGÜERRE, C., "Concepto de Daño Moral", en GÓMEZ POMAR, F., y MARÍN GARCÍA, I., (Dir.), *El Daño Moral y su Cuantificación*, Ed. Wolters Kluwer, Hospitalet de Llobregat, 2015.

GÓMEZ TOMILLO, M., "Los Daños Punitivos: Análisis desde una Perspectiva Jurídico-Penal", en GÓMEZ TOMILLO, M., (Dir), *Límites entre el derecho sancionador y el Derecho privado*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2012.

GÓMEZ TOMILLO, M., "Responsabilidad penal por delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de internet", en MATA Y MARTÍN, R.M. (Dir.) JAVATO MARTÍN, A.M (Coord), *La propiedad intelectual en la era digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, Ed. La Ley, Madrid, 2011.

GONZÁLEZ CAZORLA, F., "Ilícitud y justificación: algunas notas sobre la antijuridicidad en el Derecho de daños", *Revista de Derecho Civil*, Vol. III, 2016, pp. 1 y ss.

GONZÁLEZ CUETO T., "La lucha administrativa contra la piratería en internet tras la reforma de la ley de propiedad intelectual", *El Cronista Del Estado Social y Democrático de Derecho*, Nº 49, 2015, pp. 28 y ss.

GRACIELA ELIADES, A., "La protección jurídica de la creatividad", en ORTEGA JORGE., (Coord.) *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2010.

GRIMMELMANN, J., "The structure os search engine law", *Iowa Law Review*, Vol. 93, 2007, pp. 1 y ss.

HAMMURABI, REY DE BABILONIA., *Código de Hammurabi*, Ed. Cárdenas, Mexico, 1992.

HERMIDA DEL LLANO, C., *Los derechos fundamentales en la Unión Europea*, Ed. Anthropos, Barcelona, 2005.

HERSCH, J y VISCUSI KIP, W., "Punitive Damages: How Judges and Juries Perform", *Harvard Law School*, Nº 362, 2002, pp. 1 y ss.

HEYWOOD, A., *Introducción a la teoría política*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

HINES LAURA J., "Due process limitations on punitive damages: why State Farm won't be the last word", *Akron Law Review*, Vol. 37, 2004, pp. 779 y ss.

JAKOBS, H., *Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung*, Ed. L. Röhrscheid, Bonn, 1964.

JAN SMITS, M., "A European private law as a mixed legal system", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 5, 1998, pp. 328 y ss.

JIMÉNEZ FUENTES, E., "Derecho de autor en Internet", *Derecho.com*, 2002.

JIMÉNEZ VILLAREJO, J., "La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual y las vías judiciales para su exigencia", *Revista Poder Judicial*, Centro de Estudios Judiciales, 1988, pp. 359 y ss.

JOERGES, C., *Bereicherungsrecht als Wirtschaftsrecht*, Ed. Köln, Frankfurt, 1997.

KATSSCH, *Law in a Digital World*, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1995.

KELLMANN, C., *Grundsätze der Gewinnhaftung. Rechtsvergleichender Beitrag zum Recht der ungerechertigten Bereicherung*, Ed. Duncker & Humblo, Berlin, 1969.

KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., "¿Conviene la introducción de los llamados daños punitivos en el derecho argentino?", *Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*, Nº 31, 1993, 78 y ss.

KÖNIG., "Gewinnhafting", *Festschrift für Ernst von Caemmerer*, Tübingen, 1978, pp. 179 y ss.

KRAMER MICHAEL, E., "Egan vs. Mutual of Omaha Insurance Co: The reasonable relation rule, the tax laws, and de excessiveness of punitive damages," *U. C. Davis, L. R.*, Nº 2, 1980, pp. 1 y ss.

KRAUT, A. J., "Faceta preventiva y sancionatoria del derecho de daños. La culpa como agravación de la responsabilidad objetiva", *JA*, 1989, p 907 y ss.

LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil, Derechos reales*, (revisada por LUNA SERRANO, A.), Vol. Primero, Ed. Dykinson, Madrid, 2000.

LANUZA TOMÁS-VALIENTE, C., "Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015", en RODRÍGUEZ CANO, B. (Dir.), *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Últimas reformas y materias pendientes*, Ed. Dykinson, Madrid, 2016.

LASARTE ÁLVAREZ, C., *Principios de Derecho civil. Derechos de Obligaciones*, Ed. Trivium, Madrid, 1993.

LASSO DE LA VEGA., *El contrato de edición*, Ed. Estades Artes Gráficas, Madrid, 1949.

LEITCH THOMAS, M. *Wikipedia U: Knowledge, Authority, and Liberal Education in the Digital Age*, Ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore (Maryland), 2014.

LEO ROMERO, M., "Punitive Damages, Criminal Punishment and Proportionality: The Importance of Legislative Limits", *Conneticut Law Review*, Nº 1, Vol. 41, 2008, pp. 108 y ss.

LEWINSKI, VON S., "Algunos problemas jurídicos relacionados con la puesta a disposición a través de las redes digitales de obras artísticas y literarias así como de otros objetos", *informe preparado para la 13ª Reunión del Comité Intergubernamental de Derecho de Autor de la UNESCO*, 2005, pp. 1 y ss.

LITMAN, J., "The Sony Paradox", *Case Western Reserve L. Rev.*, 2005, pp. 1 y ss.

LLAMAS POMBO, E., "Prevención y Reparación, las dos Caras del Derecho de Daños", en MORENO MARTÍNEZ, J., (Coord), *La Responsabilidad Civil y su Problemática Actual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2007.

LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C. "La propiedad intelectual" en CLEMENTE MEORO, M. (Coord.) *Derechos reales y derecho inmobiliario registral*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2ª Ed., 2001.

LÓPEZ DE HARO, C., "El ius usus innocui", *Revista de Derecho Privado*, 1920, pp. 1 y ss.

LÓPEZ GARRIDO, D., Y GARCÍA ARÁN, M., *El Código penal de 1995 y la voluntad del legislador*, Ed. Dykinson, Madrid, 1996.

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.C., "Aplicación del baremo de tráfico como criterio orientador e indemnización por separado del daño moral extracorporal", *La Ley*, Nº 2759/2016, 13 de mayo de 2016, pp. 1 y ss.

LÓPEZ MAZA, S., "Idas y venidas de la Ley Sinde, Comentario a la Disposición Final 43ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible", *RJUAM*, N º 23, 2011, pp. 215 y ss.

LÓPEZ Y LÓPEZ, A. M., "Propiedad intelectual y perplejidades del Derecho civil", *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, en VIVAS TESÓN, I., (Dir.), Ed. Dykinson, Madrid, 2016.

LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Ed. LexisNexis, París, 2012.

LUQUE PARRA, M., "Recargo de prestaciones y falta de medidas de seguridad en el ámbito de la subcontratación de obras y servicios", *IUSLabor*, Nº 2, 2005, pp. 1 y ss.

MALLO MONTOTO, D., *La difusión en internet de contenidos sujetos al derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2018.

MALLOR, J., y ROBERTS, B., "Punitive damages: toward a principled approach", *Hastings Law Journal*, Nº 3, 1999, pp. 639 y ss.

MARÍN MUÑOZ, G., "La comisión de la propiedad intelectual, regulación instaurada por la Ley Sinde", *Cuestiones de actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual*, VIVAS TESÓN, I. (Dir.), Ed. Dykinson, Madrid, 2016.

MARISCAL GARRIDO FALLA, P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

MARKENSIS, B. y DEAKIN, S., *Tort Law*, Ed. Clarendon Press, Oxford, 1999.

MARTIN CASALS, M., "Notas sobre la indemnización del daño moral en las acciones por difamación de la LO 1/1982", *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, Vol. 2, 1990, pp. 1231 y ss.

MARTINEZ COCO, E., "La Responsabilidad por el Hecho de los Dependientes", *Diálogo con la Jurisprudencia*, Nº 4, 1997, pp. 1 y ss.

MEDINA CRESPO, M., *La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado*, Ed. Dykinson, Madrid, Vol 1º, 2000.

MEDINA PÉREZ, P., *El derecho de autor en la cinematografía*, Ed. Reus, Madrid, 1952.

MERGES, R., "Intellectual Property in the New Technological Age", *Aspen Law and Business*, 1997, pp. 1 y ss.

MIQUEL MARTÍN, C., "Una primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil", *InDret*, Nº 284, 2005, pp. 1 y ss.

MOISSET DE ESPANES, L., "Notas sobre el enriquecimiento sin causa", *Revista de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba*, 1979, pp. 1 y ss.

MONTESINOS GARCÍA, A., “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista internacional de Estudios de derecho procesal y arbitraje*, 2013, pp. 1 y ss.

MONTESINOS GARCÍA, A., “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret*, Nº 4, 2014, pp. 1 y ss.

MUÑOZ MACHADO, S., “Plagiadores, piratas y otros depredadores de la propiedad intelectual”, *Los retos actuales del derecho administrativo en el Estado autonómico*, MÍNGUEZ MACHO, L. Y ALMEIDA CERREDA, M. (Coords), Ed. Ondavira, Madrid, 2017.

MURILLAS ESCUDERO J.M., “La responsabilidad civil extracontractual por daños morales en la relación conyugal”, *REDUR*, 2015, pp. 111 y ss.

NAVAS NAVARRO, S., “Creación y ocurrencia en el contenido digital online generado por los usuarios de internet”, en TATO PLAZA, A., *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXXVI, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2016.

NAVAS NAVARRO, S., “Dominio público, diseminación online de obras del ingenio y cesiones *creative commons*”, *ADI*, Nº 32, 2011, 239 y ss.

NAVEIRA ZARRA, M., “Ley de marcas de 2001: un punto de inflexión en el análisis funcional del derecho de daños”, *Revista de derecho privado*, Nº 87, 2003, pp. 372 y ss.

NAVEIRA ZARRA, M., *El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual*, Ed. Edersa, Madrid, 2006.

NIETO MARTÍN, A., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal”, *Nueva Doctrina Penal*, Nº 1, 2008, pp. 125 y ss.

NOVA LABIÁN, A.J., *Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet*, Ed. Dykinson, Madrid, 2010, pp. 47.

NUÑEZ LAGOS, R., *El enriquecimiento sin causa en el Derecho español*, Ed. Reus, Madrid, 1969.

OBDULIO VELÁSQUEZ, P., *Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Temis, Bogotá, 2009.

OLDRIN, M., Y LEVINE, D. K., *Against Intellectual Monopoly*, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

OROZCO MUÑOZ, M., *El enriquecimiento injustificado*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

ORTEGA DÍAZ, J. F., “Redes P2P y la mal llamada cultura del compartir”, en GARCÍA VIDAL, A., *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Ed. Marcial Pons, Tomo XXXI, Madrid, 2011.

ORTEGA DOMENECH J. *El derecho de autor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Ed. Reus, Madrid, 2013.

ORTEGA DOMÉNECH, J., *Obra plástica y derechos de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2000.

ORTEGA RUIZ, M., *Prestadores de servicios de internet y alojamiento de contenidos ilícitos*, Ed. Reus, Madrid, 2016.

PANTALEÓN PRIETO, F., “Comentario al artículo 1902”, en ARES RODRÍGUEZ, C., DÍEZ PICAZO, L., DE LEÓN, P., BERCOVITZ, R., Y SALVADOR CODERCH, P., (Directores) *comentarios al Código Civil*, Tomo II, Ministerio de Justicia, centro de publicaciones, Madrid, 1993.

PEÑA LÓPEZ, F., *La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual*, Ed. Comares, Granada, 2002.

PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS, M., “Comentarios a los artículos 428 y 429 CC”, en ALBALADEJO, M., (Dir.) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Ed. EDERSA, Madrid, Tomo V, Vol 2º, 1985.

PERALTA GUTIERREZ, A., “Aproximación de los delitos relativos a la propiedad intelectual”, en *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, ORTEGA J. (Coord) ROGEL VIDE C. (Dir.), Ed. Reus, Madrid, 2010.

Pérez Cuesta, E., “Una perspectiva histórico-jurídica sobre el derecho de autor”, *Revista de derecho privado*, Nº 65, 1981, pp. 333 y ss.

PÉREZ ONTIVEROS BAQUERO, C., *Daño Moral por Incumplimiento de Contrato*, Ed. Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2006.

PIZARRO MORENO, E., *La disciplina constitucional de la propiedad intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

PIZARRO, R. D., “Daños punitivos, Derecho de daños”, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Dir.) *Libro en Homenaje al Prof. Félix Trigo Represas*, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1993.

POLIÓN VITRUVIO, M., *Los Diez Libros De Architectura*, ORTIZ Y SANZ, J., (Trad.), Ed. Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, Alicante, 2002.

POSNER, R.A., *Economic analysis of law*, Ed. Aspen Publishers Inc., Aspen, 2003.

POUILLET, E, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, Ed. LEN POD, Paris, 1908.

PROSSER AND KEETON, *on The Law of Torts*, Ed. West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, 1984.

PUIG PEÑA, F., *Tratado de Derecho Civil español. I. Parte General. Vol. II. Los actos jurídicos*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958.

R. SÁNCHEZ ARISTI., “Enlazadores y seudoenlazadores en internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, Nº 5, 2012, pp. 91 y ss.

RALLO, J. R., *Una revolución liberal para España*, Ed. Deusto SA Ediciones, Deusto, 2014.

RAMS ALBESA Y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, “La hipoteca y el embargo sobre los derechos de explotación en la Ley de 11 de noviembre de 1987”, *RJN*, Nº 10, 1994, pp. 177 y ss.

REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en REGLERO CAMPOS (Dir.) *Tratado de responsabilidad civil*, Ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2014.

REGLERO CAMPOS, F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial”, en REGLERO CAMPOS F., (Dir.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014.

RIVEIRO, P., “Microsoft se rinde ante wikipedia y cierra encarta tras 16 años” *El País*, 2009, pp. 2.

RIVERA BLANES, B., *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2002.

RIVERO HENANDEZ, F., “Comentario al artículo 19”, en BERCOVITZ, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 1989.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., (Coord), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 2007.

ROBERT GUILLÉN, S., *Alta cocina y derecho de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2017.

RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “intermediación en la red y responsabilidad civil. Sobre la aplicación de las reglas generales de responsabilidad a las actividades de mediación en la red”, *Revista Española de Seguros*, Nº 142, 2010, pp. 217 y ss.

RODRIGUEZ GUITIÁN, M., “Indemnización del daño moral contractual. Comentario la STS 28 de marzo de 2005”, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, Nº 16, 2006, pp. 277 y ss.

RODRIGUEZ PIÑERO, M., y BRAVO FERRER, M., “La lucha legal contra la morosidad en los pagos”, en GONZÁLEZ PORRAS, J.M., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F. P. (Coords.), *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, Tomo 1, Ed. Universidad de Murcia, Murcia, 2004.



RODRIGUEZ PORTUGUÉS, M., “Reserva de jurisdicción, potestad reglamentaria y propiedad intelectual (en torno a las sentencias del Tribunal supremo de 31 de mayo de 2013 sobre la denominada Ley Sinde)”, *Revista de Administración Pública*, Nº 192, 2013, pp. 231 y ss.

RODRIGUEZ PORTUGUÉS, M., *La tutela administrativa de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Ed. Iustel, Madrid, 2013.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. Y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Ed. Civitas, Madrid, 1997.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Siete derechos en busca de autor. La nueva Ley de Propiedad Intelectual”, *ADC*, 1998, pp. 233 y ss.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Sobre la cláusula penal en el Código Civil”, *Anuario de Derecho Civil*, 1993, pp. 511 y ss.

ROGEL VIDE, C., “De los límites a las infracciones del derecho de autor en España”, *Diario La Ley*, 1989, pp. 943 y ss.

ROGEL VIDE, C., “El derecho de distribución de las obras del espíritu y su extinción en el derecho comunitario y en el español”, *RDP*, 1992, pp. 811 y ss.

ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores y propiedad intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 1984.

ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de de propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2006.

ROJAS QUIÑONES, S., “Apología del potencial preventivo de la responsabilidad: desmitificación de la sanción en sede sancionatoria”, *Vniversitas*, Nº 125, 2012, pp. 339 y ss.

ROVIRA SUEIRO, M., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1999.

RUBIN, P., CALFEE, John E. y GRADY, M., “BMW vs. Gore: Mitigating the punitive economics of punitive damages”, *Supreme Court Economic Review*, Vol. 92, Nº 1, 1997, pp. 1 y ss.

RUIZ GARCÍA J., “Otra vuelta de tuerca a los daños punitivos”, *Indret*, Vol 2, 2007, pp. 1 y ss.

RUSTAD, M. y KOENIG, T., “The historical continuity of punitive damages awards: reforming the tort reformers”, *American University Law Review*, 1993, pp. 1269 y ss.

SALVADOR CODERCH P., "Exxon Shipping Co. et al. v. Baker et al., 554 U.S. Las leyes cuentan, los jueces también: daños punitivos y taxatividad", *Indret*, Nº 3, 2008, pp. 1 y ss.

SALVADOR CODERCH P., "Juan Ramón Romo v. Ford Motor Co.: Indemnización sancionatoria a la baja", *Indret*, Nº 195, 2004, pp. 1 y ss.

SALVADOR CODERCH P., "Punitive Damages", *Indret*, Nº 13, 2000, pp. 1 y ss.

SALVADOR CODERCH, P., "Libertad de información y derecho al honor. Informaciones erróneas y comprobación de la verdad o falsedad de su contenido", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, Nº 26, 1991, pp. 403 y ss.

SALVADOR CODERCH, P., "Los más y los mejores. Indemnizaciones sancionatorias (Punitive Damages), Jurados, jueces profesionales y agencias reguladoras", *Indret*, Nº 135, 2003, pp. 403 y ss.

SALVADOR CODERCH, P., "Punitive Damages", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2004, pp. 139 y ss.

SÁNCHEZ ARISTI, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., (Coord), Ed. Tecnos, Madrid, 2017.

SÁNCHEZ ARISTI, R., *El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer*, Ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007.

SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Ed. Comares, Granada, 2005.

SANCHEZ ARROYO, E., *Protección penal del derecho de autor en España*, Tesis doctoral, Madrid, 1965.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, L., "Reflexiones en torno a las funciones de la condena por daños extrapatrimoniales a la persona a partir del estudio de la iniuria del derecho romano clásico", *Dialnet Revista de Derecho Privado*, Nº 23, 2012, pp. 333 y ss.

SANDRO SCHIPANI., "De la Ley Aquilia al Digesto", *Revista de Derecho Privado*, Nº 12-13, 2013, pp. 262 y ss.

SANZ J., "El eMule resurge de sus cenizas tras el cierre de Megaupload", *ADSLZone*, 2013, pp. 1 y ss.

SAORIN, T., *Wikipedia de la A a la W*, Ed. UOC, Barcelona, 2012.

SCHAEFER, H., *Manual de análisis económico del Derecho civil*, VON CARSTENN, M., (Trad.), Ed. Tecnos, Madrid, 1991.

SEBOK ANTHONY J., "Punitive Damages in the United States", en KOZIOLM H., y WILCOX, V., (Coord.), *Punitive Damages: Common and Civil Law Perspectives*, Ed. Springer publishing, New York, 2009.

SEMPERE NAVARRO, A. Y MARTÍN JIMÉNEZ, R., "El recargo de las prestaciones, puntos críticos", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, Nº 53, 2004, pp. 395 y ss.

SERRANO GÓMEZ, E., "Los Daños Punitivos en La Propiedad Intelectual", en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir), *Límites entre el Derecho Sancionador y el Derecho Privado*, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2012.

SERRANO GÓMEZ, E., *La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2000.

SHAPIRO, A., *The control Revolution: how the internet is putting individuals in charge and changing the world we know*, Ed. Public Affairs, Nueva York, 1999.

"SASHA" VOLOKH, A., "Punitive Damages and Environmental Law-Rethinking the Issues", *Policy Study*, Nº 213, 1996, pp. 1 y ss.

SHAVELL, S., y POLINSKY, A., "Punitive damages: An Economic Analysis", *Harvard Law Review*, Nº1, 1998, pp. 869 y ss.

SHAVELL, S., y MITCHELL POLINSKY, A., "Punitive damages: an economics analysis", en WEIL, R., WAGNER, M., y FRANK, P., (Coord.), *Litigation Services Handbook, the role of financial expert*, Ed., John Wiley & Sons, New York, 2001.

SIVAN, L., y SMITH, M., y TELANG, R., "Do Search Engines Influence Media Piracy? Evidence from a Randomized Field Study", *Universidad Carnegie Mellon*, 2014, pp. 68 y ss.

SMIERS J., y VAN SCHIJNDEL, M., *Imagine no copyright*, FILELLA ESCOLÁ, R., (Trad.), Ed. Gedisa, Barcelona, 2008.

SOTO DOMINGO F., *Tratado de la Justicia y el Derecho*, TORRUBIANO RIPOLL, J., (Trad.), Ed. Reus, Madrid, 1922.

TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

THOMAS JEFFERSON., *Autobiografía y otros escritos*, ESCOHOTADO, A., y SÁENZ DE HEREDIA, M., (Trad.), Ed. Tecnos, Madrid, 2014.

URRUTI A., "Daños punitivos: la validez del instituto en el derecho privado argentino", *Derecho y Cambio Social*, 2014, pp. 1 y ss.

VADILLO ROBREDO, G., "Daños punitivos en el proceso norteamericano", *Revista de la Universidad de Deusto*, Nº 1, 1996, pp. 175 y ss.

- VEGA VEGA, J. A. *Protección de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2002.
- VELEIRO REBOREDO, B., *Protección de datos de carácter personal y Sociedad de la Información*, BOE, Madrid, 2008.
- VICENTE RODRÍGUEZ, J., "En España hay piratería de software en todos los sectores empresariales", *La opinión de Málaga*, 2015, pp. 1 y ss.
- VIELMA MENDOZA, Y., "Una aproximación al estudio del daño moral extracontractual", *II Congreso de la Responsabilidad Civil y Seguro*, 2002, pp. 1 y ss.
- VILASAU, M., "El caso Google Spain", *Revista de Internet, Derecho y Política*, Nº 18, 2014, pp. 16 y ss.
- VINEY, G. y MARKENSIS, B., *La réparation du dommage corporel. Essai de comparaison des droits anglais e français*, Editorial Reviews, Paris, 1985.
- VON CAEMMERER., "Bereicherung and unerlabte Handlung", *Gesammelte Schriften*, Tübingen, 1968, pp. 1 y ss.
- VON IHERING, R., *La lucha por el derecho*, POSADA, A., (Trad), Ed. Comares, Granada, 2008.
- VON THUR, A., *Tratado de las obligaciones*, ROCES, W., (Trad.), MONEREO PÉREZ, J.L., (Rev.) Ed. Comares, Granada, 2007.
- WEINSTOCK NETANEL., *Copyright's paradox*, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2008.
- WU, TIM., "Tolerated Use", *Columbia Journal of Law and Arts*, Nº 31, 2008.
- XALABARDER PLANTADA, R., "Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copyright?" *UOC Papers Revista Sobre la Sociedad del Conocimiento*, Universidad Oberta de Catalunya, Nº 2, 2006, pp. 1 y ss.
- XOXE, J., "El antiguo hosting de *Megaupload* borra todos los datos de usuario mostrando de nuevo el problema de la nube", *El español*, 2013, pp. 1 y ss.
- YZQUIERDO TOLSADA, M. y ARIAS MAIZ, V., "Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual", en REGLERO CAMPOS (Dir.), *Tratado de responsabilidad civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
- YZQUIERDO TOLSADA, M., "Daños a los derechos de la personalidad honor, intimidad y propia imagen", en REGLERO CAMPOS, F., (Dir), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
- YZQUIERDO TOLSADA, M., Y ARIAS MAÍZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, Ed. Fundación arte y derecho, Madrid, 2006

YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2015.

ZIMMERMAN, REI NHARD., *Estudios de Derecho priva do europeo*, VAQUER ALOY (Trad.), A., Ed. Civitas, Madrid, 2000.

ZIPURSKY, BENJAMIN C., "A Theory of Punitive Damages", *Texas Law Review*, Nº 84, 2005, pp. 104 y ss.



## **6. Anexo 2. Jurisprudencia citada.**

### DE TRIBUNALES INTERNACIONALES.

House of Lords. Caso Rookes vs Barbard. Sentencia del 21 de enero de 1964.

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso Pacific Mutual Insurance Co v. Haslip. Sentencia de 4 de marzo de 1991.

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso TXO Production Corp. V. Alliance. Sentencia del 25 de junio de 1993.

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso Stella Liebeck vs McDonalds Restaurant. Sentencia de 19 de agosto de 1994.

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso BMW of North America, Incorporated, Petitioner v. Dr. Ira Gore, Jr. Sentencia del 20 de mayo de 1996.

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso “State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell et”. Sentencia del 7 de abril de 2003.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contra Rafael Hoteles SA (C-306/05). Sentencia de 7 de diciembre de 2006. (ECLI: EU: C: 2006: 764).

Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso Exxon Shipping Company, et al. V. Grant Baker, et al. Sentencia del 25 de junio de 2008.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08). Sentencia de 23 de marzo de 2010. (ECLI: EU: C: 2010: 159).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Sky Österreich GmbH contra Österreichischer Rundfunk (C-283/11). Sentencia del 22 de enero de 2013.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB (C-466/12). Sentencia del 13 de febrero de 2014. (ECLI:EU:C:2014:76).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Google Spain, S.L., Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) vs Mario Costeja González (C-131/12). Sentencia de 13 de mayo de 2014.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso BestWater International GmbH contra Michael Mebes, Stefan Potsch (C-348/13). Sentencia de 21 de octubre de 2014.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Modelo Continente Hipermercados SA contra Autoridade Para As Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT) (C-343/13). Sentencia del 12 de noviembre de 2014.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Christian Liffers contra Producciones Mandarina, S.L., y Mediaset España Comunicación, S.A (C-99/15). Sentencia del 17 de marzo de 2016. (ECLI: EU: C: 2016: 173).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso de Instalación de aparatos de televisión por el explotador de un centro de rehabilitación para que los pacientes puedan ver emisiones de televisión (C-117/15). Sentencia de 31 de mayo de 2016.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Stowarzyszenie contra Stowarzyszenie Filmowców Polskich (C-367/15). Sentencia del 25 de enero de 2017.

## DE TRIBUNALES ESPAÑOLES

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia Nº 2/1981 del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 30 de enero de 1981. Recurso de amparo Nº 90/1980. (ECLI: ES: TC: 1981:2).

Sentencia Nº 6/1986 del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 21 de enero de 1986. Recurso de amparo Nº 797/1984. (ECLI: ES: TC: 1986: 6).

Sentencia Nº 181/2000 del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 29 de junio de 2000. (ECLI: ES: TC: 2000: 181).

Sentencia Nº73/2009 del Tribunal Constitucional (Sala Segunda), de 23 de marzo de 2009. Numero de recurso: 7536-2005. (ECLI: ES: TC: 2009: 73).

Sentencia Nº 16/2015 del Tribunal Constitucional (Sala Primera), de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo Nº 1114/2012. (ECLI: ES: TC: 2015: 16).

### TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 18 de octubre de 1983. Roj: STS 373/1983. Id Cendoj: 28079120011983100272.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 23 de mayo de 1984. Roj: STS 1215/1984. Id Cendoj: 28079110011984100416.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 5 de octubre de 1985. Roj: STS 495/1985. Id Cendoj: 28079110011985100180.



Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de febrero de 1989. Roj: STS 611/1989. Id Cendoj: 28079110011989100333.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 19 de julio de 1993. Roj: STS 5497/1993. Nº de Resolución: 775/1993. Id Cendoj: 28079110011993101620.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 28 de enero de 1995. Roj: STS 10370/1995. Nº de resolución: 31/1995. Id Cendoj: 28079110011995101126.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 23 de mayo de 1995. Roj: STS 2893/1995. Nº de Resolución: 463/1995. Id Cendoj: 28079110011995103857.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 7 de junio de 1995. Roj: STS 3257/1995. Nº de Resolución: 0563/1995. Id Cendoj: 28079110011995104206.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 24 de noviembre de 1995. Roj: STS 5951/1995. Nº de Resolución: 1109. Id Cendoj: 28079110011995104652.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 11 marzo de 1996. Roj: STS 1510/1996. Nº de Resolución: 180/1996. Id Cendoj: 28079110011996102131.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 17 de septiembre de 1996. Roj: STS 4856/1996. Id Cendoj: 28079130041996100233.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 22 de julio de 1997. Roj: STS 5235/1997. Nº de Resolución: 708/1997. Id Cendoj: 28079110011997101896.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 17 de octubre de 1997. Roj: STS 6157/1997. Nº de Resolución: 886/1997. Id Cendoj: 28079110011997101932.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 19 de febrero de 1999. Roj: STS 1138/1999. Nº de Resolución: 121/1999. Id Cendoj: 28079110011999101470.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 14 de abril de 1999. Roj: STS 2467/1999. Nº de Resolución: 306/1999. Id Cendoj: 28079110011999102146.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 22 de julio del 1999. Roj: STS 5364/1999. Nº de Resolución: 687/1999. Id Cendoj: 28079110011999101664.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 17 de febrero del 2000. Roj: STS 1189/2000. Nº de Resolución: 145/2000. Id Cendoj: 28079110012000101738.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 7 de noviembre del 2000. Roj: STS 8086/2000. Nº de Resolución: 1005/2000. Id Cendoj: 28079110012000101929.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 8 de mayo de 2001. Roj: STS 3715/2001. Nº de Resolución: 433/2001. Id Cendoj: 28079110012001101809.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), de 19 de mayo de 2001. Roj: STS 4131/2001. Nº de Resolución: 876/2001. Id Cendoj: 28079120012001103516.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 8 de octubre de 2001. Roj: STS 7676/2001. Nº de Resolución: 911/2001. Id Cendoj: 28079110012001102341.

Auto del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 13 de noviembre de 2001. Roj: ATS 2540/2001. Nº de Recurso: 5322/1999. Id Cendoj: 28079110012001202420.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 12 de diciembre de 2001. Roj: STS 9764/2001. Nº de Resolución: 1151/2001. Id Cendoj: 28079110012001102543.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 31 de mayo de 2002. Roj: STS 3940/2002. Nº de Resolución: 517/2002. Id Cendoj: 28079110012002102173

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 6 de junio de 2002. Roj: STS 4099/2002. Nº de Resolución: 558/2002. Id Cendoj: 28079110012002102208.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 10 de junio de 2002. Roj: STS 4218/2002. Nº de Resolución: 559/2002. Id Cendoj: 28079110012002102205.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 26 de junio de 2002. Roj: STS 4721/2002. Nº de Resolución: 664/2002. Id Cendoj: 28079110012002102287.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 21 de febrero de 2003. Roj: STS 1167/2003. Nº de Resolución: 149/2003. Id Cendoj: 28079110012003102000.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de octubre de 2003. Roj: STS 5949/2003. Nº de Resolución: 913/2003. Id Cendoj: 28079110012003102708.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 19 de mayo de 2004. Roj: STS 3418/2004. Nº de Resolución: 407/2004. Id Cendoj: 28079110012004100394.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 24 de junio de 2004. Roj: STS 4443/2004. Nº de Resolución: 542/2004. Id Cendoj: 28079110012004100595.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de marzo de 2005. Roj: STS 1336/2005. Nº de Resolución: 144/2005. Id Cendoj: 28079110012005100121.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 19 de diciembre de 2005. Roj: STS 7846/2005. Nº de Resolución: 977/2005. Id Cendoj: 28079110012005101024.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de febrero de 2006. Roj: STS 373/2006. Nº de Resolución: 101/2006. Id Cendoj: 28079110012006100082.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de mayo de 2006. Roj: STS 2873/2006. Nº de Resolución: 475/2006. Id Cendoj: 28079110012006100459.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 6 de octubre de 2006. Roj: STS 6256/2006. Nº de Resolución: 1016/2006. Id Cendoj: 28079110012006101018.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 27 de octubre de 2006. Roj: STS 6795/2006. Nº de Resolución: 1074/2006. Id Cendoj: 28079110012006101128.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 11 de abril de 2007. Roj: STS 2375/2007. Nº de Resolución: 417/2007. Id Cendoj: 28079110012007100429.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 19 de abril de 2007. Roj: STS 2262/2007. Id Cendoj: 28079110012007100411.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 30 de abril de 2007. Roj: STS 2545/2007. Nº de Recurso: 1641/2000. Id Cendoj: 28079110012007100456.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 11 de mayo de 2007. Roj: STS 2570/2007. Nº de Resolución: 481/2007. Id Cendoj: 28079110012007100480.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 17 de julio de 2007. Roj: STS 5019/2007. Nº de Resolución 886/2007. Id Cendoj: 28079110012007100829.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 5 de febrero de 2008. Roj: STS 2678/2008. Nº de Resolución: 40/2008. Id Cendoj: 28079110012008100342.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 15 de octubre de 2008. Roj: STS 5649/2008. Nº de Recurso: 2671/2007. Id Cendoj: 28079130062008100391.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de marzo de 2009. Roj: STS 1253/2009. Nº de Resolución: 114/2009. Id Cendoj: 28079110012009100181.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 18 de mayo de 2009. Roj: STS 3073/2009. Nº de Resolución: 314/2009. Id Cendoj: 28079110012009100353.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 29 de mayo de 2009. Roj: STS 3498/2009. Nº de Resolución: 358/2009. Id Cendoj: 28079110012009100389.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de diciembre de 2009. Roj: STS 7684/2009. Nº de Resolución: 773/2009. Id Cendoj: 28079110012009100781.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 17 de mayo de 2010. Roj: STS 2885/2010. Nº de Resolución: 284/2010. Id Cendoj: 28079110012010100342.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 15 de junio de 2010. Roj: STS 4384/2010. Nº de Resolución: 366/2010. Id Cendoj: 28079110012010100503.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 20 de julio de 2010. Roj: STS 4399/2010. Nº de Resolución: 502/2010. Id Cendoj: 28079110012010100509.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 18 de noviembre de 2010. Roj: STS 6252/2010. Nº de Resolución: 706/2010. Id Cendoj: 28079110012010100715.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de diciembre de 2010. Roj: STS 6388/2010. Nº de Resolución: 777/2010. Id Cendoj: 28079110012010100758.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 10 de diciembre de 2010. Roj: STS 7549/2010. Nº de Resolución: 799/2010. Id Cendoj: 28079110012010100837.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 4 de marzo de 2011. Roj: STS 1011/2011. Nº de Resolución: 142/2011. Id Cendoj: 28079110012011100101.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 5 de abril de 2011. Roj: STS 2456/2011. Nº de Resolución: 214/2011. Id Cendoj: 28079110012011100239.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 6 de mayo de 2011. Roj: STS 2847/2011. Nº de Resolución: 306/2011. Id Cendoj: 28079110012011100287.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 31 de mayo de 2011. Roj: STS 3148/2011. Nº de Resolución: 351/2011. Id Cendoj: 28079110012011100319.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 7 de octubre de 2011. Roj: STS 6120/2011. Nº de Resolución: 643/2011. Id Cendoj: 28079110012011100635.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 7 de diciembre de 2011. Roj: STS 8163/2011. Nº de Resolución: 859/2011. Id Cendoj: 28079110012011100812.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de febrero de 2012. Roj: STS 911/2012. Nº de Resolución: 24/2012. Id Cendoj: 28079110012012100075.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de septiembre de 2012. Roj: STS 7112/2012. Nº de Resolución: 497/2012. Id Cendoj: 28079110012012100631.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 27 de septiembre de 2012. Roj: STS 6196/2012. Nº de Resolución: 561/2012. Id Cendoj: 28079110012012100541.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 22 de noviembre de 2012. Roj: STS 7458/2012. Nº de Recurso: 7195/2010. Id Cendoj: 28079130022012101317.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 12 de diciembre de 2012. Roj: STS 8058/2012. Nº de Resolución: 759/2012. Id Cendoj: 28079110012012100709.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 9 de enero de 2013. Roj: STS 287/2013. Nº de Resolución: 794/2012. Id Cendoj: 28079110012013100024.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 18 de febrero de 2013. Roj: STS 664/2013. Nº de Resolución: 94/2013. Id Cendoj: 28079110012013100075.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 3 de abril de 2013. Roj: STS 3942/2012. Nº de Resolución: 172/2012. Id Cendoj: 28079110012012100341.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 31 de mayo de 2013. Roj: STS 4936/2014. Nº de Recurso: 161/2014. Id Cendoj: 28079130012014100138.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 31 de mayo de 2013. Roj: STS 3181/2013. Nº de Recurso: 185/2012. Id Cendoj: 28079130042013100160.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 10 de septiembre de 2014. Roj: STS 3907/2014. Nº de Resolución: 290/2014. Id Cendoj: 28079110012014100496.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 2 de diciembre de 2014. Roj: STS 5095/2014. Nº de Resolución: 669/2014. Id Cendoj: 28079110012014100644.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 18 de febrero de 2015. Roj: STS 434/2015. Nº de Resolución: 33/2015. Id Cendoj: 28079110012015100054.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 23 de marzo de 2015. Roj: STS 1924/2015. Nº de Recurso: 2057/2014. Id Cendoj: 28079149912015100002.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 29 de abril de 2015. Roj: STS 1949/2015. Nº de Resolución: 232/2015. Id Cendoj: 28079110012015100251.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera), de 13 de octubre de 2015. Roj: STS 4342/2015. Nº de Resolución: 521/2015. Id Cendoj: 28079120012015100608.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 28 de octubre de 2015. Roj: STS 4448/2015. Nº de Resolución: 602/2015. Id Cendoj: 28079110012015100578.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 8 de abril de 2016. Roj: STS 1420/2016. Nº de Resolución: 232/2016. Id Cendoj: 28079110012016100208.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 2 de febrero de 2017. Roj: STS 357/2017. Nº de Resolución: 64/2017. Id Cendoj: 28079110012017100066.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 26 de abril de 2017. Roj: STS 1644/2017. Nº de Resolución: 253/2017. Id Cendoj: 28079110012017100253.

#### TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 29 de enero de 1993. Roj: STSJ CAT 11/1993. Nº de Resolución: 450/1993. Id Cendoj: 08019340011993100009.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 2 de julio de 1998. Roj: STSJ LR 478/1998. Nº de Resolución: 141/1998. Id Cendoj: 26089340011998100088.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 8ª), de 28 de mayo de 2004. Roj: STSJ M 7041/2004. Nº de Recurso: 1246/2001. Id Cendoj: 28079330082004100904.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 3ª), de 8 de noviembre de 2004. Roj: STSJ M 13787/2004. Nº de Resolución: 1670/2004. Id Cendoj: 28079330032004101034.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3ª), de 3 de abril de 2006. Roj: STSJ M 3235/2006. Nº de Resolución: 316/2006. Id Cendoj: 28079340032006100091.

## AUDIENCIAS PROVINCIALES

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 3 de septiembre de 1996. Roj: SAP B 4/1996. Nº de Resolución: 378/1996. Id Cendoj: 08019370151996100001.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª), de 7 de abril de 2001, Roj: SAP CS 478/2001. Nº de Resolución: 138/2001. Id Cendoj: 12040370012001100170.

Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (Sección 5ª), de 27 de noviembre de 2003. Roj: SAP IB 2214/2003. Nº de Resolución: 517/2003. Id Cendoj: 07040370052003100347.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), de 23 de junio de 2004. Roj: SAP GR 1549/2004. Nº de Resolución: 448/2004. Id Cendoj: 18087370032004100413.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª), de 29 de junio de 2004. Roj: SAP O 2388/2004. Nº de Resolución: 290/2004. Id Cendoj: 33044370042004100274

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª), de 15 de julio de 2004. Roj: SAP O 2570/2004. Nº de Resolución: 316/2004. Id Cendoj: 33044370042004100317.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), de 22 de julio de 2004. Roj: SAP M 10936/2004. Nº de Resolución: 458/2004. Id Cendoj: 28079370252004100077.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª), de 2 de noviembre de 2004. Roj: SAP V 4697/2004. Nº de Resolución: 607/2004. Id Cendoj: 46250370082004100592.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 3ª), de 17 de febrero de 2005. Roj: SAP Z 429/2005. Nº de Resolución: 70/2005. Id Cendoj: 50297370032005100110.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 7 de junio de 2005. Roj: SAP B 12280/2005. Id Cendoj: 08019370152005100318.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca (Sección 1ª), de 27 de julio de 2005. Roj: SAP CU 282/2005. Nº de Resolución: 171/2005. Id Cendoj: 16078370012005100279.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), de 1 de septiembre de 2005. Roj: SAP BI 2130/2005. Nº de Resolución: 593/2005. Id Cendoj: 48020370042005100370.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª), de 11 de octubre de 2006. Roj: SAP M 13207/2006. Nº de Resolución: 612/2006. Id Cendoj: 28079370162006100706.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 19 de diciembre de 2006. Roj: SAP V 4476/2006. Nº de Resolución: 464/2006. Id Cendoj: 46250370092006100462.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 9 de enero de 2007. Roj: SAP A 470/2007. Nº de Resolución: 3/2007. Id Cendoj: 03014370082007100070.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 4ª), de 16 de abril de 2007. Roj: SAP CA 376/2007. Nº de Resolución: 115/2007. Id Cendoj: 11012370042007100043.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª), de 9 de mayo de 2007. Roj: SAP A 1045/2007. Nº de Resolución: 165/2007. Id Cendoj: 03014370062007100096.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 6ª), de 22 de junio de 2007. Roj: SAP M 10585/2007. Nº de Resolución: 266/2007. Id Cendoj: 28079370062007100477.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 13 de septiembre de 2007. Roj: SAP A 2172/2007. Nº de Resolución: 321/2007. Id Cendoj: 03014370082007100246.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª), de 20 de diciembre de 2007.

Roj: SAP NA 1036/2007. Nº de Resolución: 223/2007. Id Cendoj: 31201370032007100294.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 1ª), de 18 de febrero de 2008. Roj: SAP S 25/2008. Nº de Resolución: 40/2008. Id Cendoj: 39075370012008100024.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 21 de febrero de 2008. Roj: SAP M 2198/2008. Nº de Resolución: 55/2008. Id Cendoj: 28079370282008100044.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), de 11 de septiembre de 2008. Roj: AAP M 11336/2008. Nº de Resolución: 582/2008. Id Cendoj: 28079370272008200502.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 5ª), de 3 de noviembre de 2008. Roj: AAP M 16145/2008. Nº de Resolución: 3975/2008. Id Cendoj: 28079370052008204158.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 8 de mayo de 2009. Roj: SAP V 1827/2009. Nº de Resolución: 113/2009. Id Cendoj: 46250370092009100128.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 10 de junio de 2009.  
Roj: SAP M 10740/2009. Nº de Resolución: 153/2009. Id Cendoj: 28079370282009100151.

Auto de de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), de 27 de abril de 2010.  
Roj: AAP M 5846/2010. Nº de Resolución: 364/2010. Id Cendoj: 28079370012010200371.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª), de 11 de mayo de 2010.  
Roj: AAP M 9473/2010. Nº de Resolución: 554/2010. Id Cendoj: 28079370232010200448.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), de 8 de marzo de 2011.  
Roj: AAP M 1001/2011. Nº de Resolución: 202/2011. Id Cendoj: 28079370022011200058.

Auto de de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), de 10 de marzo de 2011.  
Roj: AAP M 33/2011. Nº de Resolución: 159/2011. Id Cendoj: 28079370012011200006.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª), de 15 de marzo de 2011. Roj: AAP M 1/2011. Nº de Resolución: 179/2011. Id Cendoj: 28079370012011200001.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 29ª), de 30 de junio de 2011. Roj: AAP M 9859/2011. Nº de Resolución: 369/2011. Id Cendoj: 28079370292011200358.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 15 de junio de 2012.  
Roj: SAP M 10505/2012. Nº de resolución: 195/2012. Id Cendoj: 28079370282012100158.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª), de 22 de noviembre de 2012. Roj: SAP PO 2959/2012. Nº de Resolución: 600/2012. Id Cendoj: 36038370012012100589.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 5 de julio de 2013.  
Roj: SAP M 13074/2013. Nº de Resolución: 221/2013. Id Cendoj: 28079370282013100198.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 16 de octubre de 2013. Roj: SAP A 3574/2013. Nº de Resolución: 394/2013. Id Cendoj: 03014370082013100399.

Auto de la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª), de 20 de enero de 2014. Roj: AAP LE 1/2014. Nº de Resolución: 67/2014. Id Cendoj: 24089370032014200001.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), de 27 de enero de 2014.  
Roj: SAP Z 203/2014. Nº de Resolución: 10/2014. Id Cendoj: 50297370052014100022.



Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª), de 12 de noviembre de 2014. Roj: SAP CS 1098/2014. Nº de Resolución: 426/2014. Id Cendoj: 12040370012014100432.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª), de 11 de mayo de 2015. Roj: SAP GI 537/2015. Nº de Resolución: 103/2015. Id Cendoj: 17079370012015100111.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª), de 24 de noviembre de 2015. Roj: SAP SS 970/2015. Nº de Resolución: 208/2015. Id Cendoj: 20069370022015100319.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª), de 20 de enero de 2016. Roj: SAP M 1286/2016. Nº de Resolución: 24/2016. Id Cendoj: 28079370212016100021.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 27 de junio de 2016. Roj: SAP M 7887/2016. Nº de resolución: 257/2016. Id Cendoj: 28079370282016100194.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), de 14 de julio de 2016. Roj: SAP MU 1870/2016. Nº de Resolución: 444/2016. Id Cendoj: 30030370042016100421.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª), de 29 de septiembre de 2016. Roj: SAP O 2513/2016. Nº de Resolución: 254/2016. Id Cendoj: 33044370012016100257.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 1 de diciembre de 2016. Roj: SAP B 9287/2016. Nº de Resolución: 271/2016. Id Cendoj: 08019370152016100221.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 14 de diciembre de 2016. Roj: SAP B 9312/2016. Nº de Resolución: 277/2016. Id Cendoj: 08019370152016100242.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 10 de octubre de 2017. Roj: SAP A 2676/2017. Nº de Resolución: 391/2017. Id Cendoj: 03014370082017100405.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª), de 12 de diciembre de 2017. Roj: SAP OU 790/2017. Nº de resolución: 437/2017. Id Cendoj: 32054370012017100404.

#### JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Sentencia del Juzgado de lo Penal de Santander (Sección 3ª), de 14 de julio de 2006. Roj: SJP 26/2006. Nº de Resolución: 309/2006. Id Cendoj: 39075510032006100001.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Sección 5ª), de 30 de marzo de 2007. Roj: SJM B 769/2007. Nº de resolución: 41/2007. Id Cendoj: 08019470052007100001.

Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante (Sección 1ª), de 26 de marzo de 2008. Roj: SJM A 27/2008. Nº de Resolución: 39/2008. Id Cendoj: 03014470012008100002.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Sección 1ª), de 9 de mayo de 2008. Roj: SJM A 36/2008. Nº de Resolución: 61/2008. Id Cendoj: 03014470012008100009.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Sección 1ª), de 11 de diciembre de 2009. Roj: SJM A 53/2009. Id Cendoj: 03014470012009100010.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Sección 7ª), de 20 de septiembre de 2010. Roj: SJM M 84/2010. Nº de Resolución: 289/2010. Id Cendoj: 28079470072010100001.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao (Sección 2ª), de 30 de julio de 2015. Roj: SJM BI 3172/2015. Nº de Resolución: 207/2015. Id Cendoj: 48020470022015100192.

Sentencia del Juzgado Mercantil de Bilbao (Sección 2ª), de 6 junio de 2016. Roj: SJM BI 3046/2016. Nº de Resolución: 190/2016. Id Cendoj: 48020470022016100195.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Sección 7ª), de 6 de julio de 2016. Roj: SJPI 507/2016. Nº de Resolución: 172/2016. Id Cendoj: 01059420072016100165

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Sección 2ª), de 22 de noviembre de 2016. Roj: SJM C 4325/2016. Nº de Resolución: 247/2016. Id Cendoj: 15030470022016100002.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valladolid (Sección 1ª), de 24 de noviembre de 2016. Roj: SJM VA 4900/2016. Nº de Resolución: 746/2016. Id Cendoj: 47186470012016100556.

## **7. Anexo 3. Abreviaturas.**

ADC: Anuario de Derecho Civil.

ADI: Actas de Derecho Industrial.

ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

C.C: Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

C.P: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Cap: Capítulo.

Case Western Reserve L. Rev: Case Western Reserve University School of Law The Law, Technology, and the Arts Symposium.

CBPOLA: Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

CEDRO: Centro español de Derechos Reprográficos.

CPI: Comisión de Propiedad Intelectual.

DCE: Directiva sobre el comercio electrónico.

DCFR: Principios, definiciones y reglas de un derecho civil europeo: el marco común de referencia (Draft Common Frame of Reference).

Ed: Editorial.

EDJ: El Derecho Jurisprudencia.

IFPI: Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

INAP: Instituto Nacional de Administración Pública.

JA: Jurisprudencia Argentina.

L.H: L.O. 1/1982 5 de mayo, del Honor sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

L.M: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

L.Pat o L.P: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

LDI: Ley de Diseño Industrial.

LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LPA: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LPI: Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

LSSICE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

P2P: Peer to Peer.

PECL: Principles of European Civil Law (Principios de Derecho civil Europeo).

PETL: Principles of European Tort Law (Principios de derecho de daños europeo).

Pnte: Ponente.

PSII: Prestadores de Servicios de Intermediación de Internet.

PSSI: Prestadores de servicios de la sociedad de la información.

RDP: Revista de Derecho Privado.

REDUR: Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja.

RES: Revista Española de Seguros.

Rev: Revisión.

RJN: Revista Jurídica del Notariado.

RJUAM: Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.

SGAE: Sociedad General de Autores.

SLV: Baremo de tráfico o sistema legal de valoración.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TEAC: Tribunal Económico Administrativo Central.

TGI: Tribunal de Grande Instance de Paris.

TICs: Tecnologías de la Información y comunicación.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TODA: Tratado OMPI sobre Derechos de Autor.

Trad: Traductor.

TRLGSS. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

TRLPI: Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Tul. L. R: Tulane Law Review.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UOC: Universidad Oberta de Catalunya.

USACA: Copyright Law of the United States, de 19 de octubre de 1976.

Javier Espín Granizo, en Madrid a 6 de junio de 2019.